

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 15.11.2017, поданное компанией «Ультрадент Продактс, Инк.», США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 576680, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2014732415, поданной 25.09.2014, зарегистрирован 01.06.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 576680 в отношении товаров 03 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Дроздова А.Ю., Россия (далее - правообладатель). Срок действия знака – до 25.09.2024.

В поступившем 15.11.2017 в Роспатент возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 576680 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что спорное обозначение воспроизводит обозначения, длительное время используемые лицом, подавшим возражение, и тем самым, вводит в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров, а также является частью фирменного наименования лица, подавшего возражение.

В частности, в возражении отмечено:

- за многие десятилетия осуществления заявителем деятельности во всем мире и в России товарные знаки заявителя с элементом «ULTRADENT» приобрели широкую известность;

- лицу, подавшему возражение, принадлежит лидирующая роль в разработке и производстве материалов, инструментов и приборов для стоматологической практики. Ультрадент Продактс Инк. продает свою продукцию более чем в 100 странах, включая Россию. Стоматологи во всем мире используют более 500 видов препаратов, которые производит компания. К ним относятся знаменитая, лидирующая в своей области система отбеливания зубов Opalescence и революционная система профессионального отбеливания в домашних условиях Opalescence Go. Линейка продукции Ultradent включает также отмеченный наградами светодиодный фотополимеризатор VALO, гидрофильный герметик ямок и фиссур UltraSeal XT и протравливающий агент Ultra-Etch.;

-; компания Ультрадент Продактс Инк. удостоена наград Управления по делам малого бизнеса США в номинациях "Экспортёр года" и "Прямой дистрибьютор года". Недавно компания Ультрадент Продактс Инк. получила награду "Герои здравоохранения" в категории "Корпоративное достижение". В 2013 году Управление губернатора штата Юта по экономическому развитию назвало доктора Фишера (основателя и президента компании) "Международной персоной года" за его вклад в поддержание экономических и культурных связей между штатом Юта и Европейским Союзом;

- «Ультрадент Продактс Инк.» реализует свою продукцию на территории России через сеть дистрибьюторов (представлена информация Интернет сайтов различных дистрибьютеров, включающую информацию о заявителе и о продукции).

Также, в возражении указано на обложки прайс-листов и выдержки из календарей, датируемые 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 гг., распространявшиеся дистрибьютером заявителя в России. Кроме того, отмечено, что поисковые системы при вводе в строку запроса «ULTRADENT» в результатах отражают информацию о лице, подавшем возражение, и его продукции.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, сделало вывод о том, что обозначение «ULTRADENT» порождает в сознании потребителей представление о конкретном производителе - известной и зарекомендовавшей себя в России компании «Ультрадент Продактс Инк.», и об определенном качестве товара. Наличие регистрации товарного знака ULTRADENT на имя другого лица вводит потребителей в заблуждение, вызывая определенные представления о товаре, не соответствующие действительности.

Далее в возражении указано на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса и справку о статусе лица, подавшего возражение.

Также в возражении приведены доводы, касающиеся заинтересованности в подаче возражения. В частности, указано на то, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «ULTRADENT» в различных странах и подал заявку на регистрацию обозначения ULTRADENT в качестве товарного знака в России № 2016725002. Товарные знаки лица, подавшего возражение, активно используются им как за рубежом, так и в России, в связи с этим имеется заинтересованность в их дальнейшем использовании в России и в исключительности прав, в том числе в исключении использования другими лицами сходных до степени смешения обозначений в отношении стоматологических товаров.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- 1) распечатки сайта лица, подавшего возражение;
- 2) распечатки Интернет сайтов дистрибьютеров;
- 3) обложки прайс-листов и выдержки из календарей;
- 4) копии листов руководства по продуктам и процедурам 2014 Ультрадент Продактс Инк.;
- 5) распечатки результатов поисковых сайтов;
- 6) копия справки о статусе.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 576680 полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке уведомленный о дате заседания, на заседании коллегии, состоявшемся 25.01.2018, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- для того чтобы говорить о введении в заблуждение в связи с тем, что оспариваемый товарный знак якобы смешивается с товарными знаками лица, подавшего возражение, необходимо представлять соответствующие доказательства. Однако, документов, подтверждающих доводы об известности компании «Ультрадент Продактс, Инк.» на территории Российской Федерации, объемы производимых ее товаров, номенклатура данных товаров, а также подтверждение факта того, что потребители смешивают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией данной компании, не представлено, т.е. доказательства отсутствуют;

- кроме того, продукция, производимая компанией Ультрадент Продактс, Инк., предназначена для стоматологического лечения, ее используют врачи-стоматологи в своей деятельности. Данные товары являются технологически сложными и имеют специализированные каналы сбыта, т.е. круг потребителей данной продукции является узким. При покупке таких изделий покупатели, в данном случае врачи-стоматологи, как известно, бывают особенно внимательны, и возможность смешения здесь невелика. В то же время продукция правообладателя относится к товарам широкого потребления; такие товары как «зубные пасты, зубные щетки», которые чаще всего предлагаются к продаже в обычных неспециализированных магазинах-супермаркетах, в том числе и продовольственных, наряду с таким товарами как шампуни, дезодоранты, краски для волос и т.п. (приведены подробные доводы относительно неоднородности сравниваемых товаров: «приборы и инструменты стоматологические» и «пасты зубные не лечебные» и «щетки [за исключением кистей]; материалы для щеточных изделий»);

- на сайте компании при выборе стран, в которых она осуществляет свою деятельность, информация о России отсутствует;

- правообладатель оспариваемого товарного знака никогда не позиционировал себя на потребительском рынке как лицо/компанию, имеющую какие-либо связи с «Ультрадент Продактс, Инк.» и не пытался воспользоваться созданной этой компанией репутацией;

- правообладатель добросовестно использует свой знак в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, в частности зубных щеток, при этом фактическое использование знака началось в 2015 году;

- несмотря на довольно короткий период, прошедший с момента регистрации оспариваемого товарного знака, правообладателю удалось завоевать доверие российского потребителя и сделать свою продукцию узнаваемой на рынке, в том числе за счет проведения рекламных и маркетинговых акций в крупной сети магазинов «FixPrice» (в период с февраля 2015 года по настоящее время было произведено и продано на территории РФ более 4 058 784 штук/комплектов изделий, в том числе зубных щеток, маркированных оспариваемым знаком).

В отношении основания оспаривания по пункту 8 статьи 1483 Кодекса в отзыве приведены следующие доводы:

- в возражении указано, что компания Ультрадент Продактс, Инк. под своим фирменным наименованием осуществляет деятельность в области производства материалов, инструментов и приборов для стоматологической практики. Вместе с тем, каких-либо доказательств и документов, подтверждающих производство и реализацию данных товаров, не представлено. Имеющиеся в деле фото каталогов, а также распечатки страниц из сети Интернет не могут служить фактическим доказательством ведения деятельности;

- даже если предположить, что компания «Ультрадент Продактс, Инк.» действительно производит стоматологическое оборудование, и представит соответствующие доказательства, то данные товары, как было показано выше, являются не однородными с товарами в оспариваемой регистрации.

Дополнительно, правообладатель обратил внимание на следующее:

- согласно поиску, проведенному по базе международных регистраций, выявлена информация о знаках со словесным элементом «ULTRADENT», зарегистрированных на иных правообладателей (№№ 1311903, 759308, 665573);

- с 1996 по 2006 годы правовая охрана по м.р. №665573 была предоставлена на территории Российской Федерации для товаров 03 класса МКТУ «зубные пасты» на имя болгарского производителя, компании «ALEN MAK S.A.». Товары данного производителя присутствовали на российском рынке в вышеуказанные годы, в настоящее время на рынке широко представлены товары правообладателя оспариваемого знака. Следовательно, в данной ситуации можно обоснованно говорить о том, что возможность возникновения (и сохранения) у потребителей стойкой ассоциативной связи между товарами: зубные пасты, щетки, маркированными товарным знаком «ULTRADENT», и лицом, подавшим возражение, отсутствует.

Далее в отзыве приведены сведения относительно обстоятельств спора между сторонами (претензионное письмо, запрос письма-согласия, отказ, подача возражения и т.д.).

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- 7) копии листов «Методических рекомендаций...»;
- 8) копия письма ФАС Управления по г. Москве № ИГ/3069/18 от 22.01.2018;
- 9) распечатка страницы сайта <https://www.ultradent.com>;
- 10) распечатки товарных знаков с сайта Роспатента;
- 11) справка об использовании;
- 12) копия контракта с компанией «Yangzhou Buyone Brush Industrial Co., Ltd»;
- 13) выписка из ЕГРЮЛ ООО «Понти Парфюм»;
- 14) лицензионный договор № РД0236817 от 13.11.2017;
- 15) договоры поставки с подтверждением исполнения;
- 16) справка об объемах производства и продажи товаров;
- 17) рекламные материалы продукции и публикации о товарах;
- 18) результаты поиска по базе международных регистраций;

- 19) копия переписки с представителями компании Ультрадент Продактс, Инк.
- 20) упаковки продукции.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.01.2018, от лица, подавшего возражение, были представлены дополнительные материалы:

- 21) распечатки переписки с представителями правообладателя;
- 22) копия уведомления по заявке № 2016725002.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (25.09.2014) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс, в редакции, действовавшей на дату приоритета, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим

обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

The logo for 'UltraDent' features the brand name in a bold, white, sans-serif font. It is set against a red rectangular background that has a slight 3D effect with a blue shadow on the right side.

Оспариваемый товарный знак «» представляет собой композицию из словесного элемента «UltraDent», выполненного строчными и заглавными буквами латинского алфавита на фоне четырехугольной плашки с тенью. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании «красный, синий, белый» в отношении товаров 03 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно производителя товаров на основании возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным хозяйствующим субъектом, появившимся в гражданском обороте до даты

приоритета оспариваемого знака.

Каких-либо материалов, которые могли бы свидетельствовать о мнении потребителей относительно возможности смешения рассматриваемых обозначений или об их смешении в гражданском обороте в отношении товаров 03 и 21 классов МКТУ, или о введении в заблуждение потребителя относительно лица, производящего товары, не представлено.

В материалах возражения также не представлено каких-либо фактических данных, которые могли бы свидетельствовать о том, что лицо, подавшее возражение, до даты подачи возражения на территории Российской Федерации ввело в гражданский оборот товары, идентичные или однородные товарам 03 и 21 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, документов, коллегия отмечает следующее.

Все представленные распечатки сайтов (1, 2) содержат лишь сведения информационного характера о лице, подавшем возражение. На обложках прайс-листов и листах календарей (3) имеется только указание на компанию «ULTRADENT PRODUCTS, INC.».

Что касается Руководства по продуктам и процедурам 2014 (4), то указанный документ содержит информационные и рекламные сведения о продуктах лица, подавшего возражение, а также их технические характеристики, и представляет собой, по сути, рекламно-информационный каталог для специалистов в области стоматологии. Однако, изложенное не может свидетельствовать о том, что лицо, подавшее возражение, ввезло и реализовало на территории Российской Федерации упомянутые в руководстве товары, представляющие собой стоматологические материалы, приборы и инструменты, т.е. товары медицинского назначения, относящиеся к товарам 05 и 10 классов МКТУ.

В отношении способности оспариваемого знака вводить потребителя в заблуждение через ассоциации, возникающие в связи с широкой известностью товаров, маркированных оспариваемым знаком, и длительностью использования

этого обозначения на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака, следует указать, что, как было отмечено выше, с материалами возражения не представлено каких-либо документов об осуществлении лицом, подавшим возражение, фактической деятельности на территории Российской Федерации.

Отсутствие данных об объемах импорта на территорию Российской Федерации рассматриваемого товара американской компанией, о длительности таких поставок и т.д., не позволяет признать убедительным довод возражения о том,

что в сознании российского потребителя обозначение «  » ассоциируется именно с компанией «ULTRADENT PRODUCTS, INC.», а не с правообладателем.

Напротив, правообладателем представлены материалы (11-16, 20), согласно которым, он с 2015 г. осуществляет активную деятельность по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком.

Принимая во внимание изложенное, коллегия не располагает основаниями для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 и 21 классов МКТУ.

Также необходимо указать, что, несмотря на то, что коллегия признает преимущественное право у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, включающее тождественный словесный элемент «ULTRADENT» (лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано 14.03.1978, см. справку о статусе (6)), документов о ведении фактической деятельности на территории Российской Федерации, как было отмечено выше, в материалах возражения не представлено.

В этой связи довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не может быть признан доказанным.

Кроме того, необходимо обратить внимание на следующее.

Согласно представленным материалам (1-6, 21, 22) в деле имеется информация о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области производства и реализации материалов, инструментов и приборов для стоматологической практики, т.е. приборов и оборудования медицинского назначения, относящихся к товарам 05 и 10 классов МКТУ. Тогда как правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении товаров 03 и 21 классов МКТУ: пасты зубные, щетки зубные, нити зубные, зубочистки, которые относятся к товарам по уходу за полостью рта, т.е. косметическим товарам.

Также, коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Вместе с тем, в материалах возражения не проиллюстрировано, каким образом регистрация оспариваемого товарного знака в отношении упомянутых товаров 03 и 21 классов МКТУ затрагивает права и охраняемые законом интересы лица, подавшего возражение, как хозяйствующего субъекта в области приборов и оборудования медицинского назначения, т.е. отсутствует обоснование заинтересованности компании «Ультрадент Продактс, Инк.» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 576680 в отношении товаров 03 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оценив все обстоятельства дела в совокупности, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

От лица подавшего возражение, 30.01.2018 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- за многие десятилетия осуществления заявителем деятельности во всем мире и в России название заявителя и продукция заявителя с обозначением ULTRADENT приобрели широкую известность. С возражением были представлены сведения о сети дистрибьюторов заявителя в России и сведения из сети Интернет о продукции

заявителя, специально адаптированные для российских специалистов и потребителей. В такой ситуации ошибочно полагать, что признание фирменного наименования охраняемым в Российской Федерации обусловлено представлением сведений о конкретных сделках по продаже продукции заявителя в России;

- способность введения потребителей в заблуждение может быть обусловлена известностью обозначения из различных источников, в частности из сети Интернет. Возможное использование обозначения правообладателем после той даты, на которую определяется охраноспособность обозначения, не может повлиять на вывод о способности ввести в заблуждение.

Изложенные доводы рассмотрены выше по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.11.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 576680.