

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.09.2005, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Руст Инко», Москва, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 148442/1, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «ПЛАТИНУМ БАНК» по заявке № 95706508/50 с приоритетом от 15.06.1995 произведена 16.12.1996 за № 148442 на имя Товарищества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Платинум банк», Москва, в отношении товаров 01-34 и услуг 37-42 классов МКТУ, указанных в перечне. Согласно опубликованным 25.11.1997 в бюллетене сведениям изображение знака изменено на «ПЛАТИНУМ». Согласно договору, зарегистрированному 10.01.2002 за № 26254, товарный знак был уступлен компании Шанель САРЛ, Бургштрассе 26, Глирис, Швейцария (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 класса МКТУ, и выдано свидетельство на товарный знак № 148442/1.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ПЛАТИНУМ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.09.2005 изложено мнение о том, что регистрация № 148442/1 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак состоит из элемента «ПЛАТИНУМ», который является обозначением категории качества товаров и в этом значении широко применяется в мировой торговой практике, символизируя достижения производителей по обеспечению наивысшего качества товаров и услуг;
- общеизвестным примером служит так называемая «платиновая» кредитная карта, в частности Visa Platinum, представленная, в частности, в России картой Visa Platinum Альфа-Банк;
- обозначением «Platinum» маркирована такая продукция как: телефон (Vertu Platinum), туалетная вода для мужчин (Chanel Egoist Platinum), дезодоранты и антиперспиранты (Secret Platinum), велотренажеры (Alex Platinum) и т.д.;
- наиболее широко слово «ПЛАТИНУМ/Platinum» применяется как обозначение категории качества в ликероводочной промышленности (для маркировки водки, виски, вина, текилы, пива и т.д.);
- международная организация Business Initiative Directions и конкурс «Всероссийская марка» имеют номинацию «Платиновый» знак;
- обозначение «ПЛАТИНУМ» используется многочисленными производителями как обозначение, характеризующее категорию качества товаров (услуг);
- незаконная регистрация товарного знака позволили правообладателю приобрести необоснованные преимущества в предпринимательской деятельности, направленные на лишение прав других предпринимателей в экономической деятельности, касающейся проставления на товаре обозначения качества товара «ПЛАТИНУМ».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака «ПЛАТИНУМ» по свидетельству № 148442/1 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- выписка из статьи Visa Platinum Альфа-Банк, на 1 л. [1];
- рекламные материалы для продукции категории «Platinum», на 12 л. [2];
- фотографии этикеток ликероводочных продуктов категории «Platinum», на 17 л. [3];
- описание патента РФ №2215026 на изобретение водка «Русский Стандарт ПЛАТИНУМ», на 5 л. [4];
- материалы о деятельности международной организации Business Initiative Directions (BID), на 5 л. [5];
- положение о проведении конкурса «Всероссийская Марка» (III тысячелетие). Знак качества XXI века, положение о присвоении знака качества, положения об экспертной комиссии и список членов экспертного совета, на 4 л. [6];
- письмо компании «Тинькофф» №04/08-10.03 от 08.08.2005, на 2 л. [7];
- письмо директора ФИПС от 01.07.2004 №41-1134-12 от 09.07.2004 с приложением экспертного заключения, на 6 л. [8];
- письмо Заместителя руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.07.2005 №СП-101-30/3502, на 1 л. [9].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 05.09.2005 и представил отзыв, в котором, выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

При этом в ответе указывалось следующее:

- слово «ПЛАТИНУМ», не имеющее прямого смыслового значения в русском языке, само по себе не является выражением каких-либо признаков, свойств, составляющих отличительную особенность товаров 03 класса МКТУ;
- возражение не содержит никаких конкретных доказательств к какой именно категории качества товаров 03 класса МКТУ может относиться слово «ПЛАТИНУМ»;

- все приведенные ссылки и информация относятся к разным товарам различных производителей, не имеющих никакого отношения к товарам 03 класса МКТУ, кроме той, которая указывает на правообладателя, использующего обозначение по оспариваемому свидетельству;

- оспариваемый товарный знак не может напрямую характеризовать какие-либо свойства или качественные характеристики товаров 03 класса МКТУ.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ПЛАТИНУМ» по свидетельству № 148442/1.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- страницы Новейшего словаря иностранных слов и выражений, Минск, Современный литератор, 2005, на 3 л. [10];

- страницы Большого Энциклопедического Словаря, Москва, Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 1998, на 2 л. [11];

- страницы Большого словаря иноязычных слов, Москва, «Мартин», 2004, на 2 л. [12];

- распечатки регистраций товарных знаков, содержащих словесный элемент «ПЛАТИНУМ/PLATINUM» на 13 л. [13].

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (15.06.1995) поступления заявки №95706508/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков (ТЗ-2-80), введенную в действие с 01.09.1980 (далее — Инструкция).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в том числе, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 3.1.2.6 Инструкции к обозначения, указывающим на свойство, качество относятся такие как «ЭКСТРА», «ЛЮКС».

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ПЛАТИНУМ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ вышеуказанного товарного знака показал, что входящий в его состав словесный элемент не имеет смыслового значения в русском языке.

Однако, как утверждает лицо, подавшее возражение, слово «ПЛАТИНУМ» фонетически эквивалентно слову «PLATINUM», которое имеет перевод с английского языка «платина, серый цвет, цвет платины».

Согласно справочным источникам сети Интернет (slovari.yandex.ru) слово «платина» имеет следующие смысловые значения: «1. белое золото, самородный (не рудный), ценный металл, тяжелее золота, весьма твердый и огнестойкий; 2. Pt, химический элемент VIII группы периодической системы Менделеева, атомный номер 78, атомная масса 195,09; тяжёлый тугоплавкий металл; 3. простое тело, металл белого цвета (серее олова)».

Качество – 1. совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих предмет или явление от других и придающих ему определенность; 2. то или иное свойство, признак, определяющий достоинство чего-нибудь (см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», 1993г., с.276).

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что слово «PLATINUM» может быть переведено на

русский язык как общеупотребительное в значении «платина», «химический элемент» или «белое золото».

Таким образом, словесный элемент оспариваемого товарного знака «ПЛАТИНУМ», равно как его транслитерация буквами латинского алфавита «PLATINUM», по существу не являются «описательными» по отношению к товарам 03 класса МКТУ, а также не указывают на их качественную характеристику.

Лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что слово «ПЛАТИНУМ» широко применялось до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении как товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства № 148442/1, так и в отношении иных товаров как обозначение, символизирующее качество маркированных продуктов.

Так, ссылки на Интернет [1-3, 5-7] не позволяют установить дату маркировки товаров. Кроме того, они не позволяют оценить восприятие потребителями данного обозначения в качестве хвалебной характеристики товара.

Материалы, приложенные к возражению [1-9] также не могут быть представлены в качестве доказательств обратного, поскольку относятся к товарам, которые не являются однородными товарам, приведенным в перечне оспариваемого знака.

Отмеченное позволяет сделать вывод, что оспариваемый товарный знак «ПЛАТИНУМ» по свидетельству № 148442/1 соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.09.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ПЛАТИНУМ» по свидетельству № 148442/1.

