

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 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.10.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №140657, поданное ООО «Руст Инко», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №140657 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.03.1996 по заявке № 94042455/50 с приоритетом от 02.12.1994 на имя Колгейт-Палмолив Компани, корпорация штата Делавэр (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в свидетельстве. Срок действия регистрации продлен до 02.12.2014.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «COLGATE PLATINUM», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.10.2005 изложено мнение о том, что регистрация №140657 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- включенный в состав оспариваемого товарного знака доминирующий словесный элемент «PLATINUM» 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 «Platinum» применяется как обозначение категории качества в ликероводочной промышленности (для маркировки водки, виски, вина, текилы, пива и т.д.).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №140657 недействительным 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 19.10.2005 и представил отзыв, в котором, выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

При этом в ответе указывалось следующее:

- в рассматриваемом товарном знаке элемент «COLGATE» является доминирующим как с точки зрения визуального и фонетического расположения, так и в силу его известности во всем мире и в Российской Федерации;

- в возражении не приведено никаких аргументов относительно того, что слово «PLATINUM» в силу частного употребления различными производителями указывает на качество товаров 03 и 05 классов МКТУ;

- все приведенные ссылки и информация относятся к разным товарам различных производителей, не имеющих никакого отношения к оспариваемым товарам 03 и 05 классов МКТУ;

- российский потребитель будет воспринимать словосочетание «COLGATE PLATINUM» как фантазийное;

- слово «PLATINUM» означает «платина», «химический элемент периодической таблицы Менделеева», однако, ни один из известных словарей иностранных языков не содержит перевода данного слова как «лучший, отличный или отличного качества и т.д.», что соответствовало бы утверждению об указании на качество товаров;

- товарные знаки «COLGATE PLATINUM» и «PLATINUM» зарегистрированы в большинстве стран мира, в том числе, в англоязычных странах, без указания на то, что слово «PLATINUM» является качественной характеристикой заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе действие регистрации №140657.

Правообладателем представлен список зарегистрированных товарных знаков «COLGATE PLATINUM» и «PLATINUM», на 51 л. [10].

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 (02.12.1994) поступления заявки №94042455/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

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 подпунктом (1.5) пункта 2.3 Правил к указанным обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Товарный знак по свидетельству №140657 представляет собой словесное обозначение «COLGATE PLATINUM», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ вышеуказанного товарного знака показал, что входящий в его состав словесный элемент «PLATINUM» в переводе с английского языка означает «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 «PLATINUM» по существу не является «описательным» по отношению к зарегистрированным товарам 03, 05 класса МКТУ и не указывает на его качественную характеристику.

Лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что слово «Platinum» широко применялось до даты подачи (02.12.1994) заявки №94042455/50 в отношении как аналогичных товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне

исследуемого знака, так и иных товаров как обозначение, символизирующее наивысшее качество маркированных продуктов.

Так, ссылки на Интернет [1-3, 5-7] не позволяют установить дату маркировки в принципе. 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 являются не однородными товарам, приведенным в перечне свидетельства №140657.

В силу изложенного у коллегии Палаты по патентным спорам есть все основания полагать, что оспариваемая регистрация №140657 словесного товарного знака «COLGATE PLATINUM» соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 19.10.2005 и оставить в силе регистрацию №140657 товарного знака «COLGATE PLATINUM».