

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.09.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.06.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012727519, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012727519 с приоритетом от 09.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «Pt PLATINUM ПЛАТИНА», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 24.06.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Несоответствие пункту 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение «Pt PLATINUM ПЛАТИНА» является графическим изображением химического элемента «платина» («Pt» - буквенное обозначение (сокращение) платины; платина – химический элемент периодической системы Менделеева, серовато-белый пластичный металл, один из самых редких металлов, драгоценный нержавеющий металл), также словесные элементы «PLATINUM ПЛАТИНА»

являются показателем наивысшего качества товара наряду со словом «Платиновый». В настоящее время в результате их частого использования при маркировке товаров 33 класса МКТУ различными производителями для обозначения высшего качества алкогольной продукции, в качестве указания на особую серию этих напитков «платиновые» или особый способ, используемый при приготовлении этих напитков, указанные слова утратили различительную способность. Таким образом, заявленное обозначение в целом состоит из элементов, не обладающих различительной способностью, указывает на свойство товаров, используется различными производителями при маркировке однородных товаров.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения со словосочетанием «платиновая фильтрация»;
- относительно довода экспертизы о том, что элементы «платина», «PLATINUM» применяются различными производителями в маркировках алкогольных напитков в качестве указания на особую серию этих напитков «платиновые», Заявитель отмечает, что анализ информации в сети Интернет показывает, что элементы «PLATINUM» и «ПЛАТИНОВАЯ», действительно, используются при указании на особую серию водок, в то время как употребление элемента «ПЛАТИНА» не встречается;
- все три элемента «Pt», «PLATINUM», «ПЛАТИНА» заявленного обозначения составляют единую композицию, в которой словесный элемент «PLATINUM», очевидно, воспринимается не в значении «ПЛАТИНОВАЯ», а в значении «ПЛАТИНА». Таким образом, заявленное обозначение не является тождественным словам «ПЛАТИНОВАЯ» и «PLATINUM»;
- что касается представленных экспертизой сайтов, то следует отметить, что из содержания данных ссылок следует, что водка «Платиновая» указывает на особую серию, но не указывает на какие-либо конкретные свойства или способ производства;
- следует также отметить, что товарный знак «БРИЛЛИАНТ» является зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №308554 в отношении товаров 33 класса МКТУ, товарный знак «ЧИСТОЕ ЗОЛОТО» является зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №328732 в отношении товаров 33 класса МКТУ. Товарный знак «ЧИСТОЕ СЕРЕБРО» является зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №443797 в отношении товаров 33 класса МКТУ. При этом, слова «ЗОЛОТАЯ», «GOLD»,

«GOLDEN», «ЗОЛОТАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ», «СЕРЕБРЯНАЯ», «СЕРЕБРЯНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ» используются различными лицами при производстве и реализации водки;

- заявитель просит принять решение со следующей дискламацией: «правовая охрана не распространяется на слова и словосочетания «platinum», «платиновая», «платиновая фильтрация» с целью недопущения принципиальной возможности нарушения прав третьих лиц на свободное использование словесных элементов ««ПЛАТИНОВАЯ» и «PLATINUM».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 24.06.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ со следующей дискламацией: «правовая охрана не распространяется на слова и словосочетания «platinum», «платиновая», «платиновая фильтрация».

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (09.08.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный 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.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Pt PLATINUM ПЛАТИНА», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что заявленное обозначение состоит из следующих элементов:

- «Pt» (PLATINUM/ ПЛАТИНА) - Pt (исп. platina, уменьшительное от plata - серебро а. platinum; н. Platin; ф. platine; и. platino), - хим. элемент VIII группы периодической системы Менделеева, ат. н. 78, ат. м. 195,09. П. первый в группе платиновых металлов. Платина известна с древнейших времён (Египет, Эфиопия и др.), описана как самостоятельный металл в 1752, в чистом виде получена впервые в 1803 англ. учёным У. Х. Волластоном;

- «PLATINUM» (англ.) - сущ. платина; прилаг. платиновый, см. Интернет, словари.

Платина является одним из самых инертных металлов. Она нерастворима в кислотах и щелочах, за исключением царской водки. Платина также непосредственно реагирует с бромом, растворяясь в нём.

- «ПЛАТИНА» (исп. Platina) - химический элемент 10-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы восьмой группы), 6-го периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 78; блестящий благородный металл серебристо-белого цвета.

Таким образом, заявленное обозначение «Pt PLATINUM ПЛАТИНА» состоит из слова «ПЛАТИНА», его перевода на английский язык «PLATINUM» и условного обозначения «Pt» периодической системы Менделеева, следовательно, все элементы заявленного обозначения представляют собой указания на один и тот же химический элемент, что свидетельствует об идентичности их семантики, и как следствие, индивидуализирующей способности.

Платина — один из самых редких металлов. Слово «Платина» буквально означает «маленькое серебро», «серебришко». Сегодня платина не только драгоценный металл, но — что значительно важнее — один из важных материалов технической революции. На сегодняшний день около половины всей потребляемой платины используется в качестве катализаторов различных реакций практически во всех отраслях промышленности.

Платина — один из главных катализаторов современной химической промышленности. Платина, особенно в мелкораздробленном состоянии, является очень активным катализатором многих химических реакций, в том числе используемых в промышленных масштабах. Например, катализирует реакцию присоединения водорода к ароматическим соединениям даже при комнатной температуре и атмосферном давлении водорода.

При нагревании платина становится более реакционноспособной. Она реагирует с пероксидами, а при контакте с кислородом воздуха — с щелочами. Тонкая платиновая проволока горит во фторе с выделением большого количества тепла. Реакции с другими неметаллами (хлором, серой, фосфором) происходят менее активно. При более сильном нагревании платина реагирует с углеродом и кремнием, образуя твёрдые растворы, аналогично металлам группы железа.

Платиновые катализаторы ускоряют многие другие практически важные реакции: гидрирование жиров, циклических и ароматических углеводородов, олефинов, альдегидов, ацетиленов, а также окислительно-восстановительные реакции.

Неоспоримые преимущества платиновых катализаторов — большая активность, долговечность, высокая эффективность.

На сегодняшний день существует способ обработки водки, целью которого является улучшение органолептических свойств напитка. Данный способ называется «Платиновая фильтрация».

Коллегией палаты по патентным спорам было выявлено, что словесное обозначение «PLATINUM» широко применяется как в мировой, так и национальной практике, являясь показателем достижений производителей по обеспечению наивысшего качества выпускаемой ими продукции.

Так, например, уже более тридцати лет осуществляет свою деятельность независимая международная организация BID, которая раз в год вручает лучшим компаниям в мире (в орбиту ее деятельности входит 162 государства) международные призы, в частности, за Качество в категории Platinum.

В России идея с выделением степеней качества продукции с употреблением наименования «платиновый» лежит в основе проводимого конкурса «Всероссийская марка

(III тысячелетие), целью которого является выявление лучших товаров/услуг для реализации Национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий. Приз, который присваивается участнику конкурса, именуется как «Знак качества XXI века», который имеет четыре степени, включая «платиновый».

Лауреат конкурса, получивший указанный знак, имеет право проставлять его на производимой продукции, тем самым информируя потребителя о качественных показателях своих товаров или оказываемых услуг и способствуя восприятию потребителями данного знака как свидетельства наивысшего качества товаров/услуг по сравнению с их обычными стандартными аналогами.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в течение длительного времени (по крайней мере с 2003 года) словесные элементы «PLATINUM/ПЛАТИНА» используются при маркировке алкогольной продукции различными производителями для обозначения высшего качества продукции, например, водка ПЛАТИНА (Rublevka PLATINUM) производства ООО «Итар» (Россия), водка «Платиновая BLACK LUXURY» производства "Башспирт" (Россия), водка «Русский Стандарт Платинум», (Водка Vodka Russian Standart Platinum), водка «Platinum», производитель компания «Русский клуб», водка «Финляндия Платинум», производитель «Finlandia», водка «ХОРТИЦА Платинум», водка «Pt PLATINUM», производитель ООО «Стандартъ», водка «Медофф Платинум», производитель ЗАО «СоюзЭкстра», водка «Русское достояние платинум», производитель ОАО «Ликеро-водочный завод «Ярославский» (см. Интернет, Яндекс).

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что заявленное обозначение (и каждый из входящих в него элементов) несет в себе указание на качество товаров 33 класса МКТУ, определяемое особыми свойствами продукции или спецификой его производства.

В подтверждение данного факта содержится в определении Высшего Арбитражного Суда от 08.02.2006 по делу №16428/5, в котором установлено, что обозначение «ПЛАТИНУМ/ PLATINUM» превратилось в термин, характеризующий качество алкогольной продукции, и использование его только одним хозяйствующим субъектом ведет к ограничению конкуренции на рынке.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «Pt PLATINUM ПЛАТИНА», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 23.09.2014, оставить в силе решение Роспатента от 24.06.2014.