

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, рассмотрела возражение от 27.02.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Парфюм-Топ» (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 20.12.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005707421/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005707421/50 с приоритетом от 04.04.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Открытого акционерного общества «ЮНИТОП», Москва, в отношении товаров 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия, косметические средства, в том числе жидкие». В соответствии с уступкой права на заявку в настоящее время заявителем является Общество с ограниченной ответственностью «Парфюм-Топ», Москва.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение «ШИПР», представляющее собой «словесный товарный знак искусственного происхождения, не имеющий смыслового значения».

Решение экспертизы от 20.12.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 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 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение «ШИПР» в результате его применения различными производителями в качестве характеристики определённых свойств выпускаемой парфюмерной продукции не

способно отличать товары одних производителей от таких же товаров других производителей.

Кроме того, экспертиза отметила, что наличие регистрации № 138334 с приоритетом от 07.09.1995 товарного знака «ШИПР», правообладателем которого в настоящее время является заявитель, не может являться основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявитель в возражении выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

- ни в одном из общедоступных словарей или иной справочной литературе не удалось обнаружить слова «ШИПР» в значении «одеколон»;
- таким образом, обозначение «ШИПР» не относится к категории обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определённого вида;
- утверждение экспертизы о том, что многие предприятия выпускают одеколон «ШИПР», является декларативным; большинство из приведённых в решении экспертизы организаций было учреждено после 1995 года; более того, многие из указанных в решении экспертизы предприятий не выпускают или не выпускали одеколон «ШИПР»;
- на сегодняшний день единственным правообладателем товарного знака «ШИПР» является заявитель – ООО «Парфюм-Топ».

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы от 20.12.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение «ШИПР» в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг заявленного перечня.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- письма – протесты производителям, использующим товарный знак «ШИПР» в качестве названия парфюмерной продукции (одеколона) на 5л. [1];
- письмо Генерального директора ООО «Парфюм-Топ» об объёме продукции, маркированной товарными знаками «ШИПР» и «ТРОЙНОЙ» на 1л. [2];

- Большой энциклопедический словарь, Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Санкт-Петербург, «Норинт», 2004, с.1329 на 2л. [3];

- распечатка сайта <http://www.nnovgorod.info> на 2л. [4];

- распечатка сайта <http://www.axgroup.ru> на 1л. [5];

- заявление о регистрации лицензионного договора на 1л. [6]:

- распечатка сайта <http://www.fips.ru> на 2л. [7].

На заседании коллегии Палаты по Патентным спорам, состоявшемся 25.12.2007, заявитель представил копию решения Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 138334 на 7л. [8].

На заседании коллегии Палаты по Патентным спорам, состоявшемся 19.03.2008, заявитель представил копии следующих материалов:

- Уведомление о регистрации лицензионного договора на 1л. [9];

- Договор от 06.11.2007 на 3л. [10];

- Договор № 8-Л от 28.01.2008 на 4л. [11];

- заявления о регистрации лицензионных договоров на 4л. [12];

- письма Генерального директора ООО «Парфюм-Топ» от 08.02.2006 на 2л. [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления (04.04.2005) заявки № 2005707421/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии со статьёй 1 Закона товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических или физических лиц.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство, назначение.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся обозначения, характеризующие товары, в том числе указывающие, в частности, на их вид, свойство, назначение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам.

Заявленное обозначение по заявке № 2005707421/50 представляет собой словесное обозначение «ШИПР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. С учётом изменений, внесённых в заявленное обозначение, слово «ШИПР» выполнено «с несколько наклонным расположением букв».

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

В соответствии с Товарным словарём (Москва, Государственное издательство торговой литературы, 1959 [1], с.471, 475, 476) одеколон «ШИПР» - это одеколон с ведущим запахом дубового мха и цитрусов. «Происхождение семейства шипровых (говорят также –«шипры») ведёт своё начало от аромата, созданного Ф.Коти в 1917 году» (Сильвия Жирар-Лагоре, 100 легендарных ароматов, Москва, Астрель-АСТ, 2003, с.142).

Таким образом, доводы экспертизы относительно того, что «ШИПР» - это характеристика определённых свойств выпускаемой парфюмерной продукции, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, являются правомерными.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам членами коллегии были выдвинуты дополнительные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, поскольку повторная регистрация одного и того же обозначения «ШИПР» в качестве товарного знака на имя того же правообладателя в отношении тех же товаров будет противоречить общественным интересам.

В этой связи необходимо отметить, что заявитель является правообладателем товарного знака «ШИПР» по свидетельству № 138334, имеющего более ранний приоритет.

Указанный товарный знак «ШИПР» по свидетельству № 138334 и заявленное обозначение «ШИПР», как указывалось выше, выполнены заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Фонетическое и смысловое тождество указанных обозначений заявителем не оспаривалось. Заявитель подчёркивал, что указанные обозначения не являются графически тождественными с учётом изменений, внесённых в написание заявленного обозначения. Тем не менее следует отметить, что товарный знак «ШИПР» по свидетельству № 138334 и заявленное обозначение «ШИПР» являются графически тождественными. Вывод о графическом тождестве обусловлен тем, что словесные обозначения представляют собой один и тот же словесный элемент, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Необходимо подчеркнуть, что действующим законодательством не предусмотрена двойная регистрация тождественных товарных знаков в отношении одних и тех же товаров на имя одного заявителя. В соответствии с

пунктом 2 статьи 3 Закона свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право правообладателя на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. Очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом («исключительный» – «единственный, только один» - Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, НОРИНТ, 1998, с.399).

Следовательно, регистрация заявленного обозначения «ШИПР» в качестве товарного знака на имя того же правообладателя в отношении тех же товаров будет противоречить общественным интересам.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям, регламентированным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 27.02.2007, и оставить в силе решение экспертизы от 20.12.2006.