

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 международной регистрации № 765617 знака «ZINO PLATINUM», при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 765617 знака «ZINO PLATINUM» произведена 20.09.2001 с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 20.05.2003 на имя компании Davidoff & Cie SA, Rue de Rive 2 CH-1200 Genève (CH) (далее – правообладатель), в отношении товаров 14 и услуг 34 классов МКТУ. На основании окончательного решения Роспатента от 28.02.2005 словесный элемент «PLATINUM» исключен из самостоятельной правовой охраны, а перечень товаров по международной регистрации ограничен.

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

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.09.2005 изложено мнение о том, что предоставление правовой охраны международной регистрации № 765617 осуществлено 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, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в состав оспариваемого знака входит элемент «PLATINUM», 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;

- общезвестным 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.);

- международная организация Business Initiative Directions и конкурс «Всероссийская марка» имеют номинацию «Платиновый» знак;

- обозначение «PLATINUM» 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 «PLATINUM».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану международной регистрации № 765617 знака «PLATINUM» 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 «PLATINUM» не имеет указания на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта;
- перечень товаров международной регистрации относится к «курильным изделиям» и не имеет отношение к металлам;
- словесный элемент знака «PLATINUM» является неохраноспособным и по указанной причине исключен из самостоятельной правовой охраны.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану международной регистрации № 765617 знака «PLATINUM».

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 (20.05.2003) территориального расширения международной регистрации правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, введенные в действия с 10.05.2003 (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 пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ZINO PLATINUM», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Слово «PLATINUM» не является предметом самостоятельной правовой охраны.

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».

Вместе с тем, экспертизой было указано, что товары, содержащиеся в перечне международной регистрации, могут быть изготовлены из металла. Тем самым элемент знака «PLATINUM» может указывать на состав товара, но никак не на его качественную характеристику.

Лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что слово «PLATINUM» широко применялось до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении как товаров, указанных в перечне международной регистрации, 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 товарами, приведенным в перечне оспариваемого знака.

Отмеченное позволяет сделать вывод, что оспариваемый знак «ZINO

PLATINUM» по международной регистрации № 765617 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 международной регистрации № 765617 знака «ZINO PLATINUM».