

Палата по патентным спорам 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 19.07.2005, поданное Закрытым акционерным обществом «Руст Инкорпорэйтэд», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПЛАТИНУМ PLATINUM» по свидетельству № 238373, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «ПЛАТИНУМ PLATINUM» по заявке № 2002710777/50 с приоритетом от 28.05.2002 произведена 13.02.2003 за № 238373 на имя Закрытого акционерного общества «ГБ Холдинг Вин», 121170, Москва, ул. Кульнева, 4 (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне. Согласно договору от 14.11.2003 № 31881 товарный знак был уступлен компании «Элит Интернэшнл BV», Голландия в отношении товаров 30 класса МКТУ, и выдано свидетельство на товарный знак № 238373/1.

Согласно приведенному в заявке описанию товарный знак «ПЛАТИНУМ PLATINUM» выполнен буквами русского и латинского алфавитов. Слово «PLATINUM» переводится на русский язык как «платина».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.07.2005, в выражена просьба лица, его подавшего, о признании регистрации № 238373 недействительной полностью, как произведенную в нарушение требований 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 с 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак 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;

- наиболее широко слово «Platinum» применяется как обозначение категории качества в ликероводочной промышленности;

- международная организация Business Initiative Directions (BID), занимающаяся продвижением и оценкой эффекта научно-промышленных программ качества, в течение более 30 лет отмечает выдающиеся достижения в области алкогольной промышленности предприятий различных стран;

- в России существует конкурс «Всероссийская Марка» (III тысячелетие), одной из номинаций которого является «Платиновый знак».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- выписка из статьи Visa Platinum Альфа-Банка 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 4 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, Положение об экспертной комиссии и список членов экспертного совета на 4 л. [6];

- письмо от 26.07.2005 № СП-101-30/3502 за подписью Зам. Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, адресованное генеральному директору ЗАО «Руст Инкорпорэйтэд» на 1 л. [7].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв от 05.12.2005, в котором выражено несогласие с доводами возражения и правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 19.07.2005 и оставить в силе действие правовой охраны товарного знака «ПЛАТИНУМ PLATINUM» по свидетельству № 238373.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- Письмо от 23.09.2005 Фирмы Патентных Поверенных 000 «ИННОТЭК-К» (Украина) с приложениями на 6 л. [8];

- Письмо № 1ММ-564 от 02.12.2005 Патентного Поверенного В.Н. Некрасов (Узбекистан) с приложениями на 20 л. [9];

- Письмо от 20.09.2005 Патентного Поверенного Г.Т. Гвинджилия, (Грузия) с приложениями на 8 л. [10];

- Письмо от 13.10.2005, Фирмы Патентных Поверенных PATINVEST (Азербайджан) с приложениями на 11 л. [11];

- Письмо от 13.11.2005г. Фирмы Патентных Поверенных Dr. Emil Venatov & Partners (Болгария) с приложениями на 14 л. [12];

- Письмо от 19.09.2005 Фирмы Патентных Поверенных ARAG CO. Ltd. (Армения) с приложениями на 3 л. [13];

- Письмо от 06.10.2005 Фирмы Патентных Поверенных Agency Tria Robit (Латвия) с приложениями на 9 л. [14];

- Письмо №1et050919/ср от 19.09.2005 Патентно-юридического агентства "Дубинский и Ошарова" (Украина) с приложениями на 2 л. [15];

- Письмо №Gепегa1 INNOTEC от 12.10.2005 Патентного Поверенного Л. Герасимович (Литва) с приложениями на 24 л. [16];

- Письма № AS/TV от 26.09.2005 и № AS/TV-RU от 12.10.2005 фирмы Патентных Поверенных AMENDE Patent Agency Ltd. (Эстония) с приложениями на 25л. [17];
- Письмо от 29.09.2004 Патентного Поверенного Н.М. Васильевой (Беларусь) на 3 л. [18];
- Письмо от 18.10.2005 Фирмы Патентных Поверенных AGANCY OF INTELLECTUAL PROPERTY (Казахстан) с приложениями на 20 л. [19];
- Письмо от 14.10.2005 Фирмы Патентных Поверенных AGENTIA TREI G S.A. (Молдова) с приложениями на 8 л. [20];
- Письмо от 29.11.2005 Komondorok LLC (США) на 8 л. [21];
- Письмо от 02.12.2005 Dr. P.D. Theodorides и Dr. H.G. Papaconstrantinou (Греция) на 4 л. [22];
- Письмо от 02.11.2005 Фирмы Патентных Поверенных Forrester Ketley & Co (Великобритания) на 4 л. [23];
- Письмо Государственного Университета пищевых производств № 38-01/61 от 18.07.2005 на 2 л. [24];
- Энциклопедический словарь спиртных напитков Г.Ю. Багриновского на 12 л. [25];
- Библия бармена (распечатка из Интернет) на 7 л. [26];
- Как пить текилу (распечатка из Интернет) на 5 л. [27];
- Испанско-русский словарь на 4 л. [28];
- Словарь Lingvo (распечатка из Интернет) на 1 л. [29];
- Информация о текиле El Tesoro Platinum (распечатка из Интернет) на 2 л. [30];
- Товарный знак El Tesoro Platinum De Don Felipe (распечатка из Интернет) на 2 л. [31];
- Товарный знак El Tesoro Platinum (распечатка из Интернет) на 2 л. [32];

- Информация о том, что производителем вина Corte Real Platinum является компания Bodega Vina Extremena (Испания) на 2 л. [33];
- Товарный знак Platinum de Vina Extremena (распечатка из Интернет) на 2 л. [34];
- Краткий словарь (распечатка из Интернет) на 3 л. [35];
- Классификация испанских вин на 2 л. [36];
- Наиболее распространенные испанские сорта на 2 л. [37];
- Из истории шотландского виски (распечатка из Интернет) на 20 л. [38];
- Шотландский виски (распечатка из Интернет) на 1 л. [39];
- Виски Шотландия (распечатка из Интернет) на 1 л. [40];
- Прайс-лист компании Douglas Laing & Co Ltd «Platinum Collection» на 1 л. [41];
- Классификация пива (распечатка из Интернет) на 3 л. [42];
- «Губит людей не пиво» (распечатка из Интернет) на 2 л. [43];
- Русский язык (Пособие для подготовительных отделений ВУЗов) на 2 л. [44];
- Руководство на 3 л. [45];
- Большой толковый словарь русского языка на 2 л. [46];
- Большой словарь иностранных слов на 2 л. [47];
- Толковый словарь русского языка на 2 л. [48];
- Англо-русский словарь на 2 л. [49];
- Свидетельство ТААКА PLATINUM № 2042131 на 3 л. [50];
- Энциклопедический словарь спиртных напитков, Г.Ю. Багриновского на 7 л. [51];
- Перечень зарегистрированных товарных знаков с обозначением Platinum на 54 л. [52];

- Заключение по результатам лингвистического анализа № 27-ф (подготовлено Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова Филологический факультет на 7 л. [53];

- Заключение об использовании слова «Платинум/Platinum» от 25.10.2005 (подготовлено Институтом языкознания Российской Академии наук) на 1 л. [54];

- Справочные материалы, полученные из сети Интернет, на 80 л. [55];

- Словарь иностранных слов и выражений. Москва, «АСТ», 2004г., с, 304, 416, 492, на 2 л. [56];

- С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка, 4-е издание, Москва, 2005г., с, 60, 232, 378, 713, 766, на 2 л. [57];

- Longman, dictionary of contemporary English, third edition, Longman dictionaries, 1995г., стр.1077, на 1 л. [58];

- распечатка сети Интернет на 1 л. [59];

- свидетельства на товарные знаки различных стран на 22 л. [60].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих материалов:

- страницы каталога «Водка путеводитель». 2003. на 5 л. [61];

- страницы периодического издания «Русская водка» № 1-2 (31-32) 2005 на 4 л. [62];

- страницы сети Интернет на 23 л. [63].

В Палату по патентным спорам правообладателем представлены копии следующих материалов:

- дополнение к отзыву от 31.01.2006 на 4 л. [64];

- распечатка товарного знака № 291762 на 1 л. [65];

- акт экспертизы от 30.09.2004 № 1572/10 и № 1573/20 на 11 л. [66];

- письмо Boehmert & Boehmert от 29.08.2005 DE06-IN/13256, DE03-IN/17637 на 11 л. [67];

- письмо Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.11.2005 № 140-14/1564 на 1 л. [68];
- письмо Патентного поверенного Туркменистана на 3 л. [69];
- отчет об информационном поиске в Австралии на 13 л. [70];
- свидетельство Германии № 30538291 на 6 л. [71];
- письмо Патентного поверенного Гонг-Конга на 19 л. [72];
- распечатка сайтов сети Интернет на 19 л. [73].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем представлены текст выступления на 6 л. [74] и приложения [64-73].

Лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам уточнило свои требования и просит признать правовую охрану товарного знака «ПЛАТИНУМ PLATINUM» недействительной в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение.

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 поступления 28.05.2002 заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие 29.02.1996 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

К данным обозначениям относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров (пункт 2.3. (1.5) Правил).

Оспариваемый знак является словесным и представляет собой словесный элемент

Оспариваемый знак представляет собой словесное обозначение «ПЛАТИНУМ PLATINUM», выполненный заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно, стандартным шрифтом. Слово «ПЛАТИНУМ» расположено над словом «PLATINUM». Словесный элемент «ПЛАТИНУМ» являются транслитерацией выполненного буквами латинского алфавита слова «PLATINUM», в переводе, в частности, с английского языка означающего – платина, платиновый.

Анализ доводов, изложенных в возражении, и приложенных к возражению источников информации показывает, что словесное обозначение ПЛАТИНУМ/PLATINUM носит характер указания на качество товаров/услуг и в этом значении 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 году вручает лучшим компаниям в мире (в орбиту ее деятельности входит

162 государства) международные призы, в частности, за Качество в категории Platinum [5].

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» [6].

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 [7].

Дополнительным подтверждением того, что обозначение ПЛАТИНУМ/PLATINUM является характеристикой качества продукта, служит определение Высшего Арбитражного Суда от 08.02.2006 по делу № 16428/5, которым установлен вышеозначенный факт.

Таким образом, материалы возражения, подтверждающие мотивы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Что же касается доводов, изложенных в особом мнении правообладателя от 09.02.2006, то следует отметить, что они повторяют мотивы, приведенные в отзыве, а также в приложенных к нему материалах. Данные доводы проанализированы при подготовке решения и не могут служить основанием для опровержения выше приведенного вывода Палаты по патентным спорам.

В силу вышеизложенного, у Палаты по патентным спорам имеются все основания для признания регистрации товарного знака «ПЛАТИНУМ PLATINUM» недействительной частично, как произведенной в нарушение вышеназванной статьи Закона и пункта 3.1.2. Инструкции.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.07.2005 и признать правовую охрану товарного знака «ПЛАТИНУМ PLATINUM» по свидетельству № 238373 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г
511

29 анчоусы; арахис обработанный; белки пищевые; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные; бульоны; варенье имбирное; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин пищевой; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной; жиры пищевые; жиры животные; изделия колбасные; изюм; икра; казеин пищевой; капуста квашеная; клей рыбий пищевой; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; лангусты [неживые] ; лосось; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; мармелад; масла растительные; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое; масло сливочное; мидии [неживые]; миндаль толченый; моллюски [неживые]; молоко; мука рыбная для употребления в пищу; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подверженные

тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары [неживые]; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины пищевые; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты из соленого свиного окорока; продукты молочные; продукты рыбные; протеины пищевые; птица домашняя [неживая]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное; ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; рыба консервированная; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины; свинина; сельдь; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; таини [тесто из зерен кунжута]; творог соевый; травы пряно-вкусовые консервированные; трепанги [неживые]; трюфели консервированные; тунец; устрицы [неживые]; ферменты сычужные; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подверженные тепловой обработке; хлопья картофельные; хризалиды (куколки бабочек) шелкопряда, употребляемые в пищу; хьюмос [тесто из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца улитки; яйца.

32 аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напиток миндально-молочный; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; нектары арахисово-молочные; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; соки овощные; сок томатный; сок яблочный; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусли виноградное; сусли пивное; сусли солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.