

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 за № 4520, рассмотрела возражение от 08.11.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 265074, поданное Закрытым акционерным обществом «Шварцкопф и Хенкель», Россия (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован 12.03.2004 за № 265074 по заявке №2002711490/50 с приоритетом от 10.06.2002 на имя Закрытого акционерного общества «РАБОЧИЙ», г. Ростов-на-Дону (далее - правообладатель) в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак по свидетельству № 265074 представляет собой словосочетание «ШЕЛК И БАРХАТ», выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.11.2006 изложено мнение о том, что регистрация №265074 произведена в нарушение пункта 1 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» №3520-1 от 23 сентября 1992 года, введенного в действие с 17.10.1992 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- оспариваемая регистрация № 265074 «ШЕЛК И БАРХАТ» состоит из слов, обозначающих товары определенного вида (шелк и бархат), которые присутствуют в Международной классификации товаров и услуг в 22 классе;

- оспариваемая регистрация может ввести потребителя в заблуждение относительно товара, так как косметическая и парфюмерная продукция не может называться ни шелком ни бархатом;

- слова «шелк» и «бархат» имеют устойчивые переносные значения как то, мягкость, гладкость, нежность, что характеризует в переносном ассоциативном смысле товары 03 МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый знак.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- Толковый словарь русского языка, копии на 2 л. [1];
- Данные маркетингового исследования марок косметических средств на 2 л. [2];
- Информация из сети Интернет, на 14 л. [3].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию № 265074 недействительной полностью.

Ознакомленный в установленном порядке с возражением, правообладатель выразил несогласие с доводами возражения, мотивировав их следующим:

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ; очевидно, что словосочетание «ШЕЛК и БАРХАТ» применены для товаров 03 класса МКТУ в переносном фигуральном значении, а не в прямом смысле;

- оспариваемая регистрации не может ввести в заблуждение потребителя в силу своей фантазийности;

- словосочетание «ШЕЛК и БАРХАТ» не указывает ни на вид, ни на качество, ни на количество, ни на свойства, ни на назначение или ценность товара;
- кроме того, оспариваемый знак приобрел широкую различительную способность в РФ, в результате длительного использования.

На основании изложенного правообладатель просит отклонить возражение и оставить регистрацию № 265074 в силе.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем дополнительно были представлены следующие материалы:

- Справка об объемах производства и продаж, а так же территории реализации продукции, маркированной товарным знаком «ЩЁЛК и БАРХАТ» на 6 л. [7];
- Договор № 45/151 от 29.06.2006 на 3 л. [8];
- Копии кассовых чеков на 13 л.[9];
- Акты № 0000092 от 07.07.2006 на 2 л. [10];
- Договора на оказание услуг по размещению рекламы в эфире телеканалов «3 канал» , «REN TV» от 14.04.2005 на 5 л. [11];
- Договора на оказание услуг по размещению рекламы в эфире телеканалов «НТВ» , «РТ», «1» от 01.01.2005 на 6 л. [11];
- Договора на участие в выставке «БЫТХИМЭКСПО 2005» от 17.09.2004 на 4 л. [11];
- Договор № 30/111 от 12.04.2005 на 2 л. [12];
- Договор № 2/60 от 14.03.2005 на 3 л. [13];
- Договор № 14/05 от 14.05.2005 на 1 л. [14];
- Акты выполненных работ за период с 23.02.2004 по 23.03.2004 на 10 л. [14];
- Договора на реализацию продукции за 2004 г. копии на 15 л. [16];

- Отчет о розыгрыше «Шелк и бархат» за февраль 2003 г. 2 л. [17];
- Счета фактуры и акты выполненных работ за 2003 г. 64 л. [18];
- Договора на реализацию продукции за период за 2003 г. копии на 30 л. [19];
- Счета фактуры и акты выполненных работ за 2002 г. 20 л. [20];
- Договора на реализацию продукции за период за 2002 г. копии на 26 л. [21];
- Отчеты, счета фактуры и акты выполненных работ за проведение рекламных акции в 2002- 2003 г. 11 л. [22];
- Счета фактуры и акты выполненных работ за 2005 г. 64 л. [23];
- Рекламные материалы [24];
- Копии дипломов за период с 2003 по 2005 на 9 л. [25];
- Копии фотоизображений рекламы на улицах города на 8 л. [26];
- Копии СМИ с рекламой продукции на 12 л. [27].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы лица, подавшего возражение, 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 поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя упомянутый 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 с 29.02.96 (далее—Правила).

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, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида или характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии 2.3.2.1 Правил к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара;

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям характеризующим товары 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЩЁЛК и БАРХАТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ словарно-справочной литературы свидетельствует, что словосочетание «ЩЁЛК и БАРХАТ» не существует как устойчивое выражение. С точки зрения семантики словосочетание, используемое как правило в разговорной речи, определяется смысловым значением входящих в него слов: ЩЕЛК – существительное имеющее в частности значение – нити, изготавливаемые из выделений гусеницы шелкопряда, ткань из таких нитей, а так же из искусственного, синтетического волокна; Бархат – плотная шелковая или хлопчатобумажная ткань с мягким гладким и густым ворсом (Толковый словарь русского языка, С.И.Ожегов, Н.Ю. Шведова, М. Азъ LTD, 1992). Таким образом, словосочетание «ЩЁЛК и БАРХАТ» способна вызвать у потребителей следующие ассоциации – нити, изготавливаемые из выделений гусеницы шелкопряда, плотная шелковая или хлопчатобумажная ткань с мягким ворсом и т.д.

Оспариваемому товарному знаку правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ (вещества ароматические [эфирные масла]; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; мыла дезинфицирующие; мыла для бритья; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; препараты для бритья; средства косметические; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; средства туалетные против потения; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных) и услуг 35 класса МКТУ (продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]).

Таким образом, словосочетание «ЩЁЛК и БАРХАТ», в силу имеющего у него семантического значения не указывает на прямую на вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта, а воспринимается в отношении товаров и услуг, для которых предоставлена правовая охрана оспариваемой регистрации, через ассоциации, следовательно, является фантазийным.

Что касается несоответствия обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, то слова «шелк» и «бархат» изначально представляли собой товар – вид ткани, что исключает возможность их оценки на предмет того, что они вошли во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для признания оспариваемой регистрации № 265074 как противоречащей требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Доводы лица подавшего возражение о том, что товарный знак «ЩЁЛК и БАРХАТ» может ввести потребителя в заблуждение относительно товара, так как косметическая и парфюмерная продукция не может называться ни шелком ни бархатом, не может быть принят во внимание поскольку документов подтверждающих этот вывод представлено не было.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 08.11.2006, оставить в силе регистрацию № 265074 товарного знака «ЩЁЛК и БАРХАТ».