

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее Кодекс), 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 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.04.2010, поданное Индивидуальным предпринимателем Новиковым В.В. (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПАРФЮМЕРЪ» по свидетельству №379004, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007740868/50 с приоритетом от 25.12.2007 зарегистрирован 12.05.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №379004 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Балтик-оптик", г.Калининград, (далее – право-обладатель), в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ПАРФЮМЕРЪ» и изобразительный элемент в виде короны, выполненный над словесным элементом.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 30.04.2010, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «ПАРФЮМЕРЪ» по свидетельству № 379004 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «ПАРФЮМЕРЪ» относится к давно вошедшим во всеобщее употребление общепринятым обозначениям, символизирующим отрасль деятельности, в частности, обозначающим работника парфюмерного производства, человека, который изготавливает или продает парфюмерию –

ароматические и косметические товары, к которым относятся товары 03 класса МКТУ, для которых произведена регистрация оспариваемого товарного знака. Следовательно, доминирующее словесное обозначение «ПАРФЮМЕРЪ» не обладает различительной способностью в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- зарегистрированное обозначение «ПАРФЮМЕРЪ» повторяет название фильма и его главного героя из фильма «ПАРФЮМЕР: история одного убийцы», снятого в 2006 году режиссером Томом Тыквером по одноименному культовому роману Патрика Зюскинда, следовательно, товарный знак по свидетельству №379004 с доминирующим элементом «ПАРФЮМЕРЪ» зарегистрирован в нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона.

В связи с изложенным лицо, подавшее возражение, просит «прекратить правовую охрану полностью».

К возражению приложены распечатки из сети Интернет, содержащие словарно-справочную информацию.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии и ознакомленный с возражением, представил отзыв на возражение.

Доводы отзыва сводятся к следующему:

- буква «Ъ» была исключена из употребления в результате реформы 1918 года, и следовательно, обозначение «ПАРФЮМЕРЪ» не может рассматриваться как обозначение, не обладающее различительной способностью в том смысле, как его определяют положения пункта 2.3.1 Правил;

- товарный знак «ПАРФЮМЕРЪ» не может рассматриваться как обозначение, используемое для определенного товара, а также как общепринятый символ и термин, поскольку словесный элемент «ПАРФЮМЕРЪ» не является общеупотребительным термином;

- лексическая единица «ПАРФЮМЕРЪ» отсутствует в толковых словарях;

- оригинальное художественное оформление слова «ПАРФЮМЕР» при оценке его в комплексе не дает оснований полагать, что оно в товарном знаке имеет смысловую нагрузку «ПАРФЮМЕР» - как работник парфюмерно-косметической промышленности;

- полное название книги Патрика Зюскинда это – «Парфюмер: история одного убийцы» (на языке оригинала – «Das Parfum. Die Geschichte eines Morder»), а имя главного героя – Жан-Батист Гренуй. Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, не могут считаться состоятельными, поскольку элемент «ПАРФЮМЕРЪ» не является тождественным названию книги, а также имени ее главного героя.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку №379004.

Письмом от 30.09.2010 правообладатель просил рассмотреть возражение в его отсутствие.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (25.12.2007) заявки №2007740868/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила), Кодекс.

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, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, кото-

рая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Элементы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;

В соответствии со статьей 1513 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в палату по патентным спорам.

Возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Палата по патентным спорам вправе принять решение о прекращении делопроизводства по возражению в случае выявления при подготовке к рассмотрению

возражения или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению.

К указанным обстоятельствам Палата по патентным спорам отнесла следующее.

Лицо, подавшее возражение, пояснило, что Индивидуальный предприниматель Новиков В.В. осуществляет предпринимательскую деятельность в области, в отношении которой осуществлена регистрация оспариваемого товарного знака. Новиков В.В. совместно с французской фирмой осуществляет производство парфюмерных товаров и реализует их в г. Челябинске. Новиков В.В. подал заявку на регистрацию товарного знака.

Коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы лица, подавшего возражение, бездоказательными, ввиду того, что доказательств наличия заинтересованности в подаче возражения и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в Палату по патентным спорам не поступало, из имеющихся материалов возражения этого не следует, то есть коллегия Палаты по патентным спорам не может прийти к выводу о том, что исключительные права на товарный знак по свидетельству №379004 затрагивают права и законные интересы лица, подавшего возражение, то есть не позволяют усмотреть интерес к признанию предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным.

Более того, одним из мотивов возражения является утверждение о несоответствии регистрации товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, в связи с чем коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что правом на защиту авторского права в рамках данной статьи наделен обладатель авторских прав либо его наследник. Из материалов возражения не следует, что ИП Новиков В.В. относится к данной категории лиц, что также не иллюстрирует заинтересованность лица, подавшего возражение, в признании предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным.

В Палату по патентам спорам 18.10.2010 было представлено особое мнение от лица, подавшего возражение, отправленное 07.10.2010, доводы которого повторяют описанные выше, кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает, что

ему не было предоставлено право на подачу дополнительных материалов, подтверждающих его заинтересованность и просит назначить новую дату коллегии палаты по патентным спорам.

Внимательно проанализировав доводы особого мнения, коллегия находит их необоснованными ввиду того, что необходимость установления заинтересованности лица, подающего возражение, прямо указана в Кодексе и предполагается при подаче, ввиду чего предоставление дополнительного времени для иллюстрации заинтересованности нецелесообразно.

Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 5.1 Правил, Палата по патентным спорам решила:

**прекратить делопроизводство по возражению от 30.04.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №379004.**