

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 № 4520, рассмотрела возражение от 23.06.2005, поданное ООО «Модус», Московская обл., г.Балашиха, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение ФИПС, решение экспертизы) от 22.04.2005 об отказе в регистрации заявленного словесного обозначения «PARLIAMENT PLATINUM» в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2003717178/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2003717178/50 с приоритетом от 08.09.2003 является Общество с ограниченной ответственностью «Модус», Московская обл., г.Балашиха (далее – заявитель).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «PARLIAMENT PLATINUM» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Экспертиза ФИПС 22.04.2005 приняла решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «PARLIAMENT PLATINUM» сходно до степени смешения со знаками «ПЛАТИНУМ PLATINUM», «ПЛАТИНУМ», «PLATINA», «PLATINUM», «PLATINUM 44», ранее зарегистрированными на имя иных лиц

(свидетельство №238373, с приоритетом от 28.05.2002, свидетельство №148442/4, с приоритетом от 15.06.1995, свидетельства №259166, 262813, 257564, 257703, с приоритетом от 27.11.2001, свидетельство №160227, с приоритетом от 27.05.1996, свидетельство №151315, с приоритетом от 24.01.1996, свидетельство №114345, с приоритетом от 23.12.1992, срок действия регистрации продлен до 23.12.2012, международная регистрация №807089, с приоритетом от 09.07.2003), в отношении однородных товаров 32, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.06.2005, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- противопоставленная экспертизой регистрация №238373 была аннулирована на основании решения Федеральной антимонопольной службы РФ. В дальнейшем действие регистрации данного товарного знака было восстановлено решением Арбитражного суда г.Москвы, однако это решение было отменено кассационной инстанцией и дело отправлено на новое рассмотрение. Таким образом, на момент подачи возражения правовой статус регистрации №238373 не определен;
- противопоставленная международная регистрация №807089 не распространяется на территорию РФ и, следовательно, не может быть учтена при вынесении решения.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2003717178/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты 08.09.2003 поступления заявки №2003717178/50 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 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для

установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2003717178/50 представляет собой словесное обозначение «PARLIAMENT PLATINUM», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании.

На момент принятия возражения к рассмотрению (24.08.2005) противопоставление в виде международной регистрации №807089 знака «Platinum 44» не могло служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 33 класса МКТУ в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона, т.к. корреспонденцией от 05.10.2004 владелец данной международной регистрации отказался от правовой охраны своего знака на территории Российской Федерации.

Товарный знак по свидетельству №114345 также может быть снят из разряда противопоставленных экспертизой регистраций, поскольку его правовая охрана действует в отношении услуг 36 класса МКТУ, не являющихся однородными заявленным товарам 32, 33 и услугам 35, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ПЛАТИНУМ PLATINUM» по свидетельству №238373 является словесным и состоит из двух слов, выполненных одно под другим заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 29 и 32 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ПЛАТИНУМ» по свидетельству №148442/4 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в черно-белом цветовом сочетании. Знак действует в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№259166, 262813, 257564, 257703, 160227, 151315 представляют собой словесные

обозначения «PLATINA», «ПЛАТИНА», «PLATINUM», «ПЛАТИНУМ», выполненные заглавными буквами латинского и русского алфавитов, правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ показал, что все противопоставленные выше регистрации являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением на основании признаков сходства словесных элементов.

Фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено количеством совпадающих слогов и их расположением, близостью состава гласных и согласных, расположением тождественных звуков по отношению друг к другу.

Семантическое сходство заключается в подобии заложенных в обозначениях понятий, т.к. «platinum» в переводе с английского языка означает «платина».

Графическое сходство обусловлено использованием в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках стандартного шрифта и отсутствием изобразительных элементов.

Анализ однородности товаров/услуг показал следующее.

Заявленные товары 32 класса МКТУ являются однородными товарам 32 класса МКТУ, указанным в противопоставленных свидетельствах №№148442/4, 238373, т.к. товары «сусло пивное, экстракты хмелевые для изготовления пива» представляют собой материал, из которого изготавливается «пиво», а остальные приведенные в сопоставляемых перечнях товары 32 класса МКТУ идентичны.

Заявленные услуги 35, 43 классов МКТУ являются однородными услугам 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, изучение рынка, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями», приведенным в регистрациях №№259166, 151315, 160227, 257703, 257564, 262813 и услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров», перечисленным в свидетельствах

№№257564, 257703, 262813, т.к. они относятся к одному виду услуг, имеют одно и тоже назначение, круг потребителей. Следует указать, что однородность товаров/услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Учитывая вышеизложенное, заявленное словесное обозначение «PARLIAMENT PLATINUM» сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№148442/4, 238373, 259166, 151315, 160227, 257703, 257564, 262813 в отношении товаров 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ, что не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении товаров 32 класса МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ правомерен.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 02.10.2006 по рассмотрению возражения от 23.06.2005 были выявлены дополнительные основания в части регистрации обозначения в качестве товарного знака, которые не были приведены в решении экспертизы от 22.04.2005. А именно, заявителю в письме от 09.11.2006 было указано на то, что словесный элемент «PLATINUM» заявленного обозначения является описательным элементом в отношении алкогольной продукции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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 с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к указанным обозначениям 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.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Палатой по патентным спорам было установлено, что не занимающий доминирующее положение (выполнение его во вторичной позиции и более коротким по длине) в заявленном обозначении словесный элемент «PLATINUM», означающий в переводе с английского языка «платина, платиновый, серый цвет, цвет платины» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, т.к. является качественной характеристикой алкогольных напитков 33 класса МКТУ. С данными доводами коллегии Палаты по патентным спорам заявитель выразил согласие в письме от 14.05.2007.

В силу вышеизложенного Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное словесное обозначение «PARLIAMENT PLATINUM» может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 33 класса МКТУ с исключением из правовой охраны слова «PLATINUM».

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 23.06.2005, отменить решение экспертизы от 22.04.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

Г (526) PLATINUM. Г

(511) 33 - алкогольные напитки, за исключением пива.