

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, рассмотрела возражение от 27.02.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Парфюм-Топ» (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 20.12.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005707423/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005707423/50 с приоритетом от 04.04.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на Открытое акционерное общество «ЮНИТОП», Москва, в отношении товаров 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия, косметические средства, в том числе жидкие». В соответствии с уступкой права на заявку в настоящее время заявителем является Общество с ограниченной ответственностью «Парфюм-Топ», Москва.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение «ТРОЙНОЙ», представляющее собой «словесный товарный знак естественного происхождения, являющийся фантазийным для заявляемого перечня товаров».

Решение экспертизы от 20.12.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям 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 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение «ТРОЙНОЙ» в результате его применения различными производителями в

качестве характеристики определённых свойств выпускаемой парфюмерной продукции не способно отличать товары одних производителей от таких же товаров других производителей.

Кроме того, экспертиза отметила, что наличие регистрации № 146845 товарного знака «ТРОЙНОЙ», правообладателем которого в настоящее время является заявитель, не может являться основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявитель в возражении выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

- ни в одном из общедоступных словарей или иной справочной литературе не удалось обнаружить слова «ТРОЙНОЙ» в значении «одеколон»;

- таким образом, обозначение «ТРОЙНОЙ» не относится к категории обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определённого вида;

- утверждение экспертизы о том, что многие предприятия выпускают одеколон «ТРОЙНОЙ», является декларативным; большинство из приведённых в решении экспертизы организаций было учреждено после 1995 года; более того, многие из указанных в решении экспертизы предприятий не выпускают или не выпускали одеколон «ТРОЙНОЙ»;

- на сегодняшний день единственным правообладателем товарного знака «ТРОЙНОЙ» является заявитель – ООО «Парфюм-Топ».

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы от 20.12.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение «ТРОЙНОЙ» в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг заявленного перечня.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- письма – протесты производителям, использующим товарный знак «ТРОЙНОЙ» в качестве названия парфюмерной продукции (одеколону) на 5л. [1];

- письмо Генерального директора ООО «Парфюм-Топ» об объеме продукции, маркированной товарными знаками «ШИПР» и «ТРОЙНОЙ» на 1л. [2];

- Большой энциклопедический словарь, Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Санкт-Петербург, «Норинт», 2004, с.1329 на 2л. [3];

- распечатка сайта <http://www.fips.ru> на 2л. [4];

- заявление о регистрации лицензионного договора на 1л. [5].

На заседании коллегии Палаты по Патентным спорам, состоявшемся 25.12.2007, заявитель представил копии следующих материалов:

- распечатка сайта <http://www.moles.ee> на 2л. [6];

- распечатка информации из поисковой системы Google на 2л. [7];

- распечатка сайта <http://www.fitofarm.ru> на 1л. [8].

На заседании коллегии Палаты по Патентным спорам, состоявшемся 19.03.2008, заявитель представил копии следующих материалов:

- Уведомление о регистрации договора на 1л. [9];

- Договор от 06.11.2007 на 3л. [10];

- Договор № 8-Л от 28.01.2008 на 4л. [11];

- Уведомления о поступлении заявления о регистрации лицензионного договора № 2008Д00817 от 01.02.2008, № 2008Д01215 от 12.02.2008, № 2008Д01954 от 29.02.2008, № 2008Д01955 от 29.02.2008 на 4л. [12];

- письма Генерального директора ООО «Парфюм-Топ» от 08.02.2006 на 1л. [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления (04.04.2005) заявки № 2005707423/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и

знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии со статьёй 1 Закона товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических или физических лиц.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство, назначение.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся обозначения, характеризующие товары, в том числе указывающие, в частности, на их вид, свойство, назначение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам.

Заявленное обозначение по заявке № 2005707423/50 представляет собой словесное обозначение «ТРОЙНОЙ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. С учётом изменений, внесённых в заявленное обозначение, слово «ТРОЙНОЙ» выполнено «с несколько наклонным расположением букв».

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

В соответствии с Товарным словарём (Москва, Государственное издательство торговой литературы, 1959 [1], с.472) тройные одеколоны представляют собой родовое понятие одеколонов, т.к. указывают на определённые характеристики этих одеколонов. Вместе с тем, в Товарном словаре ([1], с.473, 474) указано также на название одеколона «Тройной».

Таким образом, доводы экспертизы относительно того, что «ТРОЙНОЙ» - это характеристика определённых свойств выпускаемой парфюмерной продукции, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, являются правомерными.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам членами коллегии были выдвинуты дополнительные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, поскольку регистрация заявленного обозначения «ТРОЙНОЙ» в качестве товарного знака на имя того же правообладателя в отношении тех же товаров будет противоречить общественным интересам.

В этой связи необходимо отметить, что заявитель является правообладателем товарного знака «ТРОЙНОЙ» по свидетельству № 146845, имеющего более ранний приоритет.

Указанный товарный знак «ТРОЙНОЙ» по свидетельству № 146845 и заявленное обозначение «ТРОЙНОЙ», как указывалось выше, выполнены заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Фонетическое и смысловое тождество указанных обозначений заявителем не оспаривалось. Заявитель подчёркивал, что указанные обозначения не являются графически тождественными с учётом изменений, внесённых в написание заявленного обозначения. Тем не менее следует отметить, что товарный знак «ТРОЙНОЙ» по свидетельству № 146845 и заявленное обозначение «ТРОЙНОЙ» являются графически тождественными. Вывод о графическом тождестве обусловлен тем, что словесные обозначения представляют собой один и тот же словесный элемент, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Необходимо подчеркнуть, что действующим законодательством не предусмотрена двойная регистрация тождественных товарных знаков в отношении одних и тех же товаров на имя одного заявителя. В соответствии с

пунктом 2 статьи 3 Закона свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право правообладателя на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. Очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом («исключительный» – «единственный, только один» - Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, НОРИНТ, 1998, с.399).

Следовательно, регистрация заявленного обозначения «ТРОЙНОЙ» в качестве товарного знака на имя того же правообладателя в отношении тех же товаров будет противоречить общественным интересам.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям, регламентированным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 27.02.2007, и оставить в силе решение экспертизы от 20.12.2006.**