

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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, поступившее 15.09.2016, поданное ООО «БиоХимЭкспо», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.05.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014742836, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014742836 подано 22.12.2014 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**PLATINUS**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 26.05.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014742836 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ.

В отношении товаров 03 и другой части товаров 05 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «Platinum Plus» по свидетельству №99741 [1], ранее зарегистрированным на имя компании Дзе Жиллетт Компани, США, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- со знаком «PLATINUM» по международной регистрации №926117 [2], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании Platinum GmbH & Co.KG, Германия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- со знаком «PLATINUM» по международной регистрации №1183000 [3], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании MediaShop AG, Лихтенштейн, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ПЛАТИНУМ» по свидетельству №314936 [4], ранее зарегистрированным на имя компании Шанель САРЛ, Швейцария, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

с товарным знаком «Platinum» по свидетельству №479796 [5], ранее зарегистрированным на имя компании Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, США, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

- с товарным знаком «Platinum Whey» по свидетельству №571312 [6], ранее зарегистрированным на имя компании С.А.Н. КОРПОРЕЙШН, США, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство знаков обусловлено фонетическим подобием словесных элементов «PLATINUS», «PLATINUM», «ПЛАТИНУМ», которое определяется близостью состава согласных и тождеством состава гласных звуков при одинаковом их количестве и порядке расположения в словах.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.09.2016, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. В возражении приведены следующие доводы.

Решение о государственной регистрации заявленного обозначения в отношении только части товаров 05 класса МКТУ и отказ в регистрации в отношении всех товаров 03 и части товаров 05 классов МКТУ, по мнению заявителя, является необоснованным и неправомерным.

В возражении отмечено, что противопоставленные товарные знаки зарегистрированы только для части товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2014742836.

Товарный знак «PLATINUM PLUS» по свидетельству № 99741, где слово "PLATINUM" не является предметом самостоятельной правовой охраны, не может быть противопоставлен заявленному обозначению, так как использование обозначений, сходных с неохраняемым элементом, не может нарушать исключительного права обладателя зарегистрированного товарного знака.

Знак «Platinum» по международной регистрации №927117 зарегистрирован для части товаров 05 класса МКТУ, а именно - *medicines, pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic foodstuffs adapted for medical use, food supplements for medical purposes, plasters and materials for dressings, the aforesaid goods for use on animals* [Лекарства, фармацевтические и препараты гигиенические, диетические пищевые продукты приспособленные для медицинских целей, добавки пищевые для медицинских целей, пластыри и материалы для перевязок, указанные товары для использования на животных].

Знак «PLATINUM» по международной регистрации №1183000 зарегистрирован для части товаров 03 класса МКТУ, а именно - *Washing, cleaning and polishing preparations for motor vehicles; lacquer-care preparations for motor vehicles; lacquer-impregnating preparations for motor vehicles; automobile polish; insect cleaners for motor vehicles, wheel rim cleaners for motor vehicles; polishing wax and polishing cream for motor vehicles* [Моющие, чистящие и полирующие препараты для автотранспортных средств; лак-уход препараты для автотранспортных средств; лак-пропитки препараты для автотранспортных средств; автомобильный блеск; очистители насекомых для автотранспортных средств, очистители обода колес для автомобилей; полировочный воск и полировочный крем для автотранспортных средств].

Товарный знак «ПЛАТИНУМ» по свидетельству №148442/1 прекратил свое действие, в связи с чем ссылка на него не актуальна.

Товарный знак по свидетельству №479796 зарегистрирован для части товаров 05 класса МКТУ, а именно - ***женские гигиенические товары, а именно прокладки макси, прокладки мини, прокладки для трусов.***

Товарный знак «Platinum Whey» по свидетельству № 571312 зарегистрирован для части товаров 05 класса МКТУ, а именно - ***добавки пищевые и добавки спортивные пищевые.***

Таким образом, сопоставительный анализ заявленных товаров по заявке №2014742836 и товаров в противопоставленных товарных знаках, показывает, что в перечне заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ присутствуют разнородные, незанятые противопоставленными регистрациями товары.

Следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих (неоднородных) товаров, для индивидуализации которых предназначены данные знаки, одному производителю.

Заявитель также ссылается на принадлежащий ему комбинированный товарный знак со словесным элементом «ПлатинуС» по свидетельству №457890, зарегистрированный в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ, который длительное время активно и широко используется заявителем.

Кроме того, заявитель ссылается на международную практику регистрации товарных знаков, подтверждающую возможность отдельной регистрации товарных знаков «Платинус / Platinus» при наличии множества действующих регистрации товарных знаков «Платинум / Platinum» (см. поисковую систему <https://www.tmdn.org/>).

Заявитель полагает, что заявленное обозначение «PLATINUS» не может быть признано сходным до степени смешения с противопоставленными регистрациями, так как не имеет смыслового сходства с противопоставленными товарными знаками «Platinum», «ПЛАТИНУМ», поскольку не имеет смыслового значения и является фантазийным, в отличие от противопоставленных знаков, в которых слово «Platinum» имеет конкретную семантику – химический элемент, который обозначается символом «Pt», драгоценный металл (платина), являющийся биржевым товаром.

Кроме того, заявитель обращает внимание на визуальное и звуковое различие между заявленным обозначением и противопоставленными знаками.

В возражении также указано, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате длительного использования заявителем, что подтверждается документами, приложенными к возражению.

Заявителю также принадлежит сайт <http://www.platinus.org>, на котором представлена вся информация о его деятельности, об отзывах потребителей и всех полученных наградах, а именно: грамоты, медали за участие в выставках.

Каких-либо претензий со стороны правообладателей противопоставленных товарных знаков в адрес заявителя в течение всего срока его деятельности не направлялось.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка выписки из ЕГРЮЛ [1];
- листовка фирмы BioChimExpo [2];
- образцы этикеток на продукт Platinus / Платинус ООО «БиоХимЭкспо» [3];
- технические условия ТУ 9158-001-67395806-2011 Платинус В [4];
- свидетельство о государственной регистрации косметического средства для ухода за волосами № RU.78.01.05.001.E.004488.07.11 от 19.07.2011 г. Platinus V / Платинус В [5];
- акт отбора/передачи проб готовой продукции № 24-11 от 22.02.2011 года ООО «БиоХимЭкспо» [6];
- протокол испытаний № 3228-11К от 27.11.2012 года Платинус В [7];
- протокол клинических испытаний № 24/2221 от 22.11.2012 г Платинус В [8];
- отчет №1 о научно-исследовательской работе. Изучение химического состава нового препарата «Платинус» [9];
- протокол испытаний № 17981 от 16.06.2016г. Platinus V/Платинус [10];
- протокол испытаний № 17982 от 16.06.2016г. Platinus V/Платинус [11];

- удостоверения качества на продукцию Platinus ООО «БиоХимЭкспо» от 12.03.2012г, сентябрь 2015г, октябрь 2015г, ноябрь 2015г. [12];
- декларации о соответствии Таможенного союза, 2014-2016 гг. [13];
- свидетельство об участии ООО «БиоХимЭкспо» в ассоциации автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» от 04.11.2015, от 04.11.2016 г. [14];
- рецептура на раствор для роста волос «Platinus V/Платинус В» ООО «БиоХимЭкспо» [15];
- техническая инструкция «Platinus V / Платинус В» ООО «БиоХимЭкспо» [16];
- контракт ООО «БиоХимЭкспо» № б/н от 30.03.2011г. на выполнение работ по производству косметической продукции из давальческого сырья «Платинус В» [17];
- информация о подделках продукции «Platinus/Платинус» [18];
- распечатка страниц из книги отзывов потребителей продукции ООО «БиоХимЭкспо» [19];
- благодарственные письма в адрес ООО «БиоХимЭкспо» 2010-2016 гг. [20];
- дипломы участия ООО «БиоХимЭкспо» в международных форумах и выставках [21];
- отзывы потребителей продукции ООО «БиоХимЭкспо» «Platinus / Платинус» [22];
- распечатки страниц из Каталога 365 от 2012г. с рекламой продукции «Platinus / Платинус» производства ООО «БиоХимЭкспо» [23];
- распечатки страниц из Вестник Конгресса от 2013г. с рекламой продукции «Platinus / Платинус» производства ООО «БиоХимЭкспо» [24];
- распечатки страниц из Каталога Международного форума «Старшее поколение» от 2014г. с рекламой продукции «Platinus/Платинус» производства ООО «БиоХимЭкспо» [25];

- распечатки страниц из Каталога Международного форума «Здоровье» от 2013 - 2014 гг. с рекламой продукции «Platinus/Платинус» производства ООО «БиоХимЭкспо» [26];

- распечатки страниц из журнала «St.Petersburg's Pride» от 2013г. с рекламой продукции «Platinus/Платинус» производства ООО «БиоХимЭкспо» [27];

- распечатки страниц сайта ООО «БиоХимЭкспо» www.platinus.org [28].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.12.2014) подачи заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый Кодекс 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).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором 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.

Согласно пункту (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) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**PLATINUS**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В решении Роспатента от 26.05.2016 в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2014742836 указаны следующие знаки:

- товарный знак по свидетельству №99741 [1], представляющий собой словесное обозначение «**PLATINUM PLUS**», в котором слово «**PLATINUM**» не является предметом самостоятельной правовой охраны. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 15.01.2021;

- знак по международной регистрации №927117 [2], представляющий собой словесное обозначение «**Platinum**». На территории Российской Федерации знак охраняется для товаров 05 класса МКТУ, относящихся к лекарственным, фармацевтическим и гигиеническим препаратам для животных;

- знак по международной регистрации №1183000 [3], представляющий собой словесное обозначение «**PLATINUM**». На территории Российской Федерации знак охраняется для товаров 03 класса МКТУ, относящихся к моющим, чистящим и полирующим препаратам для автотранспортных средств.

- товарный знак по свидетельству №148442/1 [4], представляющий собой словесное обозначение «**ПЛАТИНУМ**». Товарный знак охраняется в отношении товаров 03 класса МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 15.06.2025.

- товарный знак по свидетельству №479796 [5], представляющий собой



комбинированное обозначение , выполненное в виде упаковки с нанесенными на нее словесными элементами «Platinum», «always», «collection», выполненными оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Товарный знак охраняется в белом, черном, розовом, фиолетовом, сером, сиреневом, лиловом цветовом сочетании в отношении товаров 05 класса МКТУ «женские гигиенические товары, а именно прокладки макси, прокладки мини, прокладки для трусов».

- товарный знак по свидетельству №571312 [6], представляющий собой словесное обозначение «**Platinum Whey**». Товарный знак охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ «добавки пищевые и добавки спортивные пищевые».

В результате сравнительного анализа на тождество и сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [6], было установлено следующее.

Слово «PLATINUS» отсутствует в лексических словарях основных европейских языков, что свидетельствует о фантазийном характере данного слова, в отличие от слова «PLATINUM», которое, согласно словарно-справочным данным, представляет собой латинское название химического элемента «платина» периодической системы Менделеева.

Вместе с тем, слова «PLATINUS» и «PLATINUM» обладают фонетическим сходством, обусловленным наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

При сравнении заявленного словесного обозначения с противопоставленным словесным товарным знаком [1] установлено, что они различаются фонетически (за счет присутствия словесного элемента «PLUS»), семантически и визуально. Кроме того, словесный элемент «PLATINUM» в словосочетании «PLATINUM PLUS» не охраняется, что позволяет сделать вывод о том, что исключительное право правообладателя товарного знака [1] не будет нарушено при использовании этих товарных знаков в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

При сравнении заявленного словесного обозначения «PLATINUS» с противопоставленными словесными знаками [2] – [3] «PLATINUM» установлено, что, несмотря на семантические различия между сравниваемыми словами, они характеризуются, как указано выше, фонетическим сходством, которое усиливается визуальным сходством, за счет использования одинаковых букв стандартного шрифта латинского алфавита.

Анализ части товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, показал, что они являются однородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [2], поскольку они относятся к одной родовой группе лекарственных средств, фармацевтических и гигиенических препаратов, предназначенных для животных. Что касается лекарственных средств, фармацевтических и гигиенических препаратов, предназначенных для человека, то они имеют иное назначение, условия реализации (через обычные аптеки) и, соответственно, круг потребителей, что определяет отсутствие однородности этих товаров со средствами, предназначенными для ветеринарных целей.

Часть товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, однородна товарам 03 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку [3], поскольку они относятся к одной родовой группе препаратов и изделий для чистки, полировки и уборки, предназначенных для автотранспортных средств.

Принимая во внимание высокий уровень фонетического и визуального сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2] – [3], коллегия делает вывод о том, что они могут ассоциироваться друг с другом, несмотря на семантическое отличие, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Сравнение заявленного словесного обозначения с противопоставленным словесным товарным знаком «ПЛАТИНУМ» [4] показало отсутствие между ними сходства, поскольку они обладают существенными визуальными отличиями, формирующими различное общее зрительное впечатление при восприятии знаков. Соответственно, отсутствует вероятность их смешения даже в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного словесного обозначения «PLATINUS» с комбинированным товарным знаком [5], доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «PLATINUM», показал, что фонетическое и визуальное сходство словесных элементов «PLATINUS» и «PLATINUM» в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, относящихся к женским гигиеническим товарам (тампонам и прокладкам), способствует возникновению ассоциаций между ними, несмотря на некоторые различия, что обуславливает вывод об их сходстве до степени смешения в отношении этих товаров.

Сравнение заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [6] показало следующее.

Словесный товарный знак «**Platinum Whey**» представляет собой словосочетание, которое может быть переведено на русский язык как «платиновая сыворотка». Отсутствие сходства между сравниваемыми словесными обозначениями обусловлена, помимо семантических, фонетическим различием, которое определяется разной фонетической длиной слова «PLATINUS» и словосочетания «PLATINUM WHEY», присутствием дополнительного слова, имеющего совершенно другой набор гласных и согласных звуков, а также визуальными отличиями, формирующими различное общее зрительное впечатление при восприятии знаков,

поскольку разница в количестве букв оказывает влияние на визуальную длину сравниваемых слов, определяя визуальные различия между ними.

Соответственно, отсутствует вероятность их смешения даже в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Резюмируя изложенное, коллегия делает вывод, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 03 и 05 классов МКТУ, за исключением товаров, однородных товарам 03 и 05 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана знакам [2], [3], [5].

Коллегия также приняла во внимание представленные заявителем документы, подтверждающие использование заявленного обозначения для индивидуализации товаров 03 и 05 классов МКТУ, относящихся к товарам, предназначенным для ухода за волосами, лицом и телом.

Что касается ссылки заявителя на товарный знак по свидетельству №457890, правообладателем которого он является, то данный товарный знак представляет



собой комбинированное обозначение, которое имеет существенные визуальные отличия, как от противопоставленных знаков, так и от заявленного словесного обозначения.

В отношении приведенной в возражении ссылки на международную поисковую систему <https://www.tmdn.org/> коллегия отмечает, что информация, представленная на этом сайте, может быть учтена только в отношении знаков, правовая охрана которых действует на территории Российской Федерации. Кроме того, возможность регистрации товарного знака рассматривается в зависимости от каждого конкретного случая с учетом действующего законодательства.

Учитывая вышеизложенное, коллегия
пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом
следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 15.09.2016, изменить решение
Роспатента от 26.05.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2014742836.**