

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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее - Правила), рассмотрела возражение от 29.12.2005 на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения «HASELHOFF», поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Копейка», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Заявителем подана заявка № 2004720603/50 с приоритетом от 10.09.2004 на регистрацию обозначения «HASELHOFF» в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

Заявленное словесное обозначение «HASELHOFF» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Смыслоное значение у обозначения «HASELHOFF» отсутствует.

Решением экспертизы от 28.09.2005 заявленному обозначению «HASELHOFF» отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для отказа послужило несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон).

Вышеуказанное решение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита и представляет собой фамилию иностранного происхождения, что подтверждается сведениями из сети Интернет («Яндекс», «Rambler» <http://cat//12701.ambook.com.ua.ru>; <http://arkanar.minsk.by>; <http://www.ioffe.org/register>; www./cyfember.k2/year2004.htm; gaw.ru; forum.mp3search.ru).

В этой связи экспертизой сделан вывод о том, что заявленное обозначение может ввести в заблуждение потребителя относительно производителя, поскольку заявитель является юридическим лицом. Кроме того, обозначение «HASELHOFF» способно ввести в заблуждение относительно места происхождения товара, так как заявитель находится в России.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.12.2005, поданном заявителем, выражено несогласие с вышеуказанным решением экспертизы.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- обозначение «HASELHOFF» является искусственным словом, не имеющим смыслового значения, в силу чего оно не содержит никаких сведений, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя или места изготовления товара, поэтому применение к данному обозначению положения пункта 3 статьи 6 Закона неправомерно;
- действующее законодательство не запрещает регистрацию обозначений, выполненных латинскими буквами, в качестве товарных знаков российских заявителей, поскольку действие таких знаков впоследствии может быть распространено на иные страны, в которых письменность основана на использовании латинского алфавита. Учитывая, что заявленное обозначение лишено смысла, оно не может вводить в заблуждение ни российского потребителя, ни иностранного потребителя, владеющего каким-либо европейским языком;
- действующим законодательством также не запрещена регистрация обозначений, которые могут быть фамилией физического лица, за исключением случаев, когда физическое лицо является достоянием истории и культуры определенной страны, и тогда фамилия может вызвать у потребителя ассоциацию с территорией страны происхождения такой личности;
- на сайтах в сети Интернет, на которые сослалась экспертиза, фамилия Haselhoff фигурирует только в трех случаях, а именно: как фамилия автора статей по вопросам физики, философии и биологии. Часть сайтов, указанных в решении экспертизы либо не открывается вообще, либо не содержит сведений о носителях фамилии Haselhoff, что подтверждается прилагаемыми заявителем распечатками из сети Интернет;
- словарно-справочная литература не содержит сведений о каких-либо деятелях истории и культуры с фамилией Haselhoff, в том числе,

известных в отношении тех видов деятельности, для которых испрашивается правовая охрана;

- в базе данных зарегистрированных товарных знаков содержится большое число регистраций на имя российских и иностранных юридических лиц, которые могут восприниматься как фамилии, в том числе, и как фамилии русского происхождения.

С учетом изложенного, заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 28.09.2005 и о регистрации заявленного обозначения «HASELHOFF» в отношении всего перечня заявленных товаров.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- А.Д.Корчагин, В.В.Орлова, С.А.Горленко. Комментарий к Закону Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». М.: ФИПС. 2003. С. 29 [1];
- распечатки с интернет-сайтов, на которые ссылалась экспертиза, на 8 л. [2];

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

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 приоритета заявки № 2004720603/50 на регистрацию словесного товарного знака «HASELHOFF» (10.09.2004) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с условием пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1. Правил к таким обозначениям отнесены, 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.

Заявленное обозначение представляет собой изобретенное слово «HASSELHOFF», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Охрана испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Следует признать правомерными доводы возражения о том, что заявленное обозначение, лишенное смыслового значения, не содержит описательных характеристик товаров 32 и 33 классов или каких-либо указаний на местонахождение изготовителя.

Возможные ассоциации заявленного обозначения с фамилией иностранного происхождения не могут служить основанием для отказа в регистрации данного обозначения в качестве товарного знака. Действующее законодательство не содержит запрета на регистрацию фамилий как таковых в качестве средства индивидуализации товаров, работ, услуг.

Обозначение «HASSELHOFF» не воспроизводит фамилию известного на дату подачи заявки № 2004720603/50 лица, поскольку такая фамилия отсутствует в энциклопедической и иной справочной литературе. Приведенные в решении экспертизы ссылки на украинские и белорусские сайты в сети Интернет, в которых трижды упомянута фамилия Haselhoff не могут быть признаны убедительными доказательствами известности на территории Российской Федерации фамилии Haselhoff на дату приоритета заявки № 2004720603/50.

Таким образом, решение экспертизы от 28.09.2005 не основано на нормах российского законодательства в области промышленной собственности.

Палатой по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение «HASSELHOFF» удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1. Правил и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 29.12.2005, отменить решение экспертизы от 28.09.2005, зарегистрировать заявленное обозначение «HASSELHOFF» по заявке № 2004720603/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"

Г (511)

- 32 - Аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмельевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков;
- 33 - Аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые;