

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 26.08.2010, поданное компанией Klockner Pentaplast GmbH & Co KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 28.05.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 981175, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 981175 с конвенционным приоритетом от 08.04.2008 зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 08.10.2008 на имя заявителя в отношении товаров 16 и 17 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 981175 представляет собой словесное обозначение «Alfoil», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом принято решение от 28.05.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 981175 в отношении всех заявленных товаров 16 и 17 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации № 981175 регистрации не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для указанных товаров на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак «Alfoil» по международной регистрации № 981175 «является сокращенным наименованием конкретного вида продукции, а именно фольги», которое «широко используется различными производителями для обозначения данного вида продукции», поэтому «экспертиза

считает данное обозначение ложным относительно заявленного перечня товаров, и применение его в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.05.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации № 981175 представляет собой слово «Alfoil», которое является изобретенным и не имеет смыслового значения ни в одном из наиболее распространенных языков: английском, французском, испанском, итальянском, немецком;

- слово «Alfoil» не имеет какого-либо смыслового значения, не может породить в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности;

- попытки каким-либо образом сформулировать описательную характеристику товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны, потребуют дополнительного размышления;

- слово «Alfoil» может быть разделено на совершенно разные части: «alf» и «oil» или «al» и «foil»;

- наиболее распространенным и известным переводом слова «Alfoil» на русский язык является «полиция»;

- не существует таких понятий как «альф масло» или «ал фольга», а товары «масло» и «фольга» не могут быть пластиковыми листами, так как масло не имеет формы листа, а фольга не может быть пластиковой;

- знак «Alfoil» не является ложным или вводящим потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя;

- товары 16 и 17 классов МКТУ, маркируемые знаком «Alfoil», производятся только заявителем, в связи с чем потребитель не может быть введен в заблуждение и относительно производителя товара;

- утверждение экспертизы о том, что обозначение «Alfoil» широко используется для обозначения конкретного товара, подкрепленное информацией сайта [en.wikipedia.org/wiki/Aluminium\\_foil](http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_foil), не может быть принято во внимание в связи с тем, что информация представлена на английском языке и не предназначена для российского потребителя;

- информация из поисковой системы Google показывает, что только по ссылкам четвертой, пятой и шестой сайты содержат русскоязычный текст, при этом из трех упоминаний слова «Alfoil» в двух случаях речь идет о товарном знаке заявителя, а сайт по четвертой ссылке содержит информацию о термине «АЛФОИЛ»;

- начальные буквы «A» и «L» слова «Alfoil» являются первыми буквами слов «AERNI-LEUCH», воспроизводящими название компании «AERNI-LEUCH AG», которая в настоящее время является одной из групп компании заявителя;

- обозначение «Alfoil» зарегистрировано на территории Швейцарии еще в 1976 году;

- товары заявителя, маркированные знаком «Alfoil», поставляются в Россию с 2004 года.

- заявителю не известны случаи введения потребителя в заблуждение относительно производимых им товаров, маркированных знаком «Alfoil».

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 28.05.2010 и о предоставлении правовой на территории Российской Федерации знаку «Alfoil» по международной регистрации № 981175 в отношении всех заявленных товаров.

Заявителем представлены следующие материалы и документы:

- распечатки из электронного словаря АBBYY Lingvo Online на 5 л. [1];
- распечатка с сайта <http://ru.wikipedia.org> на 1 л. [2];
- распечатка с сайта <http://slovari.yandex.ru> на 1 л. [3];
- распечатка с сайта <http://www.kpfilms.com> на 2 л. [4];
- сведения о заявителе на 2 л. [5];
- копии счетов на 15 л. [6];

- распечатка результатов поиска по запросу «alfoil» поисковой системы Google на 2 л. [7];

- сведения о товарном знаке «Alfoil» в Швейцарии на 1 л. [8].

На заседании коллегии 19.10.2010 заявителем представлены дополнительные материалы:

- копия решения Роспатента от 28.05.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 981175 на 3 л. [9];

- распечатка с сайта <http://en.wikipedia.org> на 1 л. [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом конвенционного приоритета (08.04.2008) международной регистрации № 981175 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Знак по международной регистрации № 981175 представляет собой словесное обозначение «Alfoil», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ обозначения «Alfoil» показал, что, в случае разделения его на части «al» и «foil», его часть «foil» действительно является самостоятельной лексической единицей английского языка, имеющей следующие значения:

- *сущ.* фольга, станиоль; орнамент в виде листьев; контраст, фон;
- *глагол.* служить контрастом, подчеркивать (что-то);
- *сущ.* след зверя;
- *глагол.* ставить в тупик, расстраивать (чьи-либо) планы; срывать (что-либо); сбивать (собаку) со следа; отразить нападение, одолеть;
- *сущ.* папира.

Вместе с тем в словарно-справочных источниках отсутствуют сведения о том, что слово «Alfoil» является сокращением от какого-либо словосочетания (в частности, «aluminium foil»).

В отношении статьи, опубликованной в англоязычной версии свободной энциклопедии «Википедия», коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что она содержит следующую информацию: «В Северной Америке алюминиевая фольга (**aluminium** foil) известная как алюминиевая фольга (**aluminum** foil) и иногда в качестве альтернативы как ал-фольга (al-foil) или алю-фольга (alu-foil). Ее также часто называют обертка Рейнольдса (Reynolds wrap)...» (прим. **aluminum** – *амер.* = **aluminium**). Таким образом, данные сведения не позволяют сделать вывод о том, что написанное в одно слово обозначение «Alfoil» является сокращением от словосочетания «aluminium (aluminum) foil».

Кроме того, как упоминалось выше, слово «foil» имеет несколько значений, поэтому потребителями оно может восприниматься не однозначно.

Следует также отметить, что разделение обозначения «Alfoil» на части «al» и «foil», а не каким-либо иным образом, не является единственно возможным, поскольку буквы, составляющие данный знак могут образовывать другие лексически значимые слова.

Таким образом, приведенные выше сведения, а также отсутствие слова «Alfoil» в лексике какого-либо языка позволяют сделать вывод о том, что данное обозначение является фантазийным. В связи с указанным оно не может

восприниматься российским потребителем как наименование конкретного вида товара и, следовательно, не может быть ложным или вводящим в заблуждение относительно товаров.

Также коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание, что знак «Alfoil» применяется заявителем в отношении пластиковых пленок для упаковки товаров фармацевтической промышленности (например, лекарственных препаратов) [5], [6]. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что у потребителя, уже знакомого с компанией Klockner Pentaplast GmbH & Co KG как производителем товаров из пластика, знак «Alfoil» будет ассоциироваться не с алюминиевой фольгой, а с конкретным производителем.

В соответствии с указанным, основания для вывода о том, что знак «Alfoil» по международной регистрации № 981175 содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя и, соответственно, противоречит требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 26.08.2010, отменить решение Роспатента от 28.05.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «Alfoil» по международной регистрации № 981175.**