

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 23.04.2007, поданное Кузнецовым А.Л., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2005709453/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2005709453/50 была подана 22.04.2005 с испрашиванием правовой охраны заявленного обозначения на имя Кузнецова Андрея Леонидовича в отношении товаров 16 и 17 классов МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, на регистрацию в качестве товарного знака заявлена оригинальная законченная композиция вымышленного словесного элемента "ADHESER", выполненного латинским шрифтом синего цвета, причем буквы "A" и "D" располагаются на фоне фантазийного изобразительного элемента красного цвета. Русская транслитерация "АДГЕЗЕР". Заявленное обозначенное имеет законченный вид и создает оригинальность восприятия.

Федеральным институтом промышленной собственности 28.11.2006 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием пунктам 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон).

В результате проведенного анализа заявленного обозначения со ссылкой на Интернет (<http://www.adheser.ru/company.html/>; <http://www.meganom-rt.ru/>; <http://www.chita.ru/firms/>; <http://www.signweb.ru/>; <http://www.yandex.ru>) экспертизой установлено, что словесный элемент "ADHESER", входящий в состав заявленного обозначения, используется

различными изготовителями, в том числе и итальянскими, для обозначения товара определенного вида – клейкие ленты, что свидетельствует о том, что данное обозначение не обладает различительной способностью.

В отношении остальных товаров 16, 17 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение.

В Палату по патентным спорам 02.05.2007 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное нижеследующим.

1. Решение экспертизы ошибочно, поскольку из письма компании BOMA S.r.l. (Италия) следует, что она осуществляет поставки клейких лент и материалов для производства этих лент российской компании "Адгейзер". При этом компания "Адгейзер" продает данный товар под своим товарным знаком.

2. Большинство ссылок из Интернета не содержат информации о том, что компании, разместившие рекламу указанных товаров, являются производителями данной продукции.

3. Одним из участников ООО "Адгейзер" является ООО "Милен", единственным учредителем которого является заявитель (Кузнецов А.Л.).

4. Компания ООО "Адгейзер" маркирует изготовленные в Италии клейкие ленты, а также другие товары обозначением "ADHESER" и продает данную продукцию другим компаниям, которые реализуют ее через свои оптово-розничные сети, в частности через компанию ООО "А.Д.М. СПб".

Таким образом, отсутствуют основания считать, что производителями клейких лент ADHESER является ряд компаний, и что это обозначение вошло во всеобщее употребление как товар определенного вида, так как заявленное обозначение может быть отнесено к вошедшим во всеобщее употребление обозначениям товаров определенного вида только в том случае, если оно является видовым обозначением, длительное время используемым для наименования однородных товаров, выпускаемых различными производителями. В данном случае отсутствуют все признаки, на основании

которых можно сделать вывод о том, что обозначение ADHESER вошло во всеобщее употребление, как товар определенного вида, наряду с такими обозначениями, как "термос", "целлофан" и т.д. Соответственно, непонятно в связи с чем данное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно других заявленных товаров, так как является фантазийным словом. Кроме того, слово, лишенное семантики, не может описывать товары ложно, не может вызывать ассоциативных представлений о товаре, которые способны ввести потребителя в заблуждение.

На основании изложенного заявитель просит учесть приведенные доводы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

- Письмо от BOMA S.r.l. (Италия) с переводом на русский язык (далее - [1]);
- Устав ООО "Адгейзер" (далее -[2]);
- Изменения к Уставу ООО "Милен" (далее -[3]);
- Письмо от ООО "А.Д.М. СПб" (далее -[4]).

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (22.04.2005) заявленного обозначения правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее—Правила).

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 вид,

качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 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.

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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное на регистрацию обозначение является комбинированным, словесный элемент которого представляет собой слово "ADHESER", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Вывод в решении экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения пункту 1 статьи 6 Закона необоснован, поскольку сведения из Интернета не подтверждают того, что обозначение "ADHESER" используется для маркировки товара ("клейкие ленты") различными производителями. Данные сведения являются недостаточными для вывода о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью.

Относительно вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона необходимо отметить следующее.

На основании сведений, имеющих в деле распечаток из Интернета, следует то, что рассматриваемое обозначение используется итальянским производителем для индивидуализации однородных товаров (клейких лент).

Присутствие в хозяйственном обороте на территории Российской Федерации продукции (клейких лент), маркированной обозначением "ADHESER", согласно информации, содержащейся в ссылках из Интернета, и позиционируемой как произведенной итальянской компанией, обуславливают соотнесение заявленного обозначения по заявке №2005709453 с деятельностью иностранной (итальянской) компании и, как следствие, возможность введения в заблуждение относительно изготовителя указанных в перечне товаров и места их происхождения.

Что касается итальянской фирмы "BOMA S.r.l.", указанной в письме [1], то из ссылок Интернета не следует, что данная фирма является производителем клейких лент, маркируемых обозначением "ADHESER". При этом материалы [2] - [4], представленные заявителем, не доказывают и того, что потребитель будет связывать товары (клейкие ленты), маркируемые заявленным обозначением "ADHESER" с заявителем (индивидуальным предпринимателем Кузнецовым А.Л.). Простановка обозначения "ADHESER" на указанных выше товарах будет порождать в сознании российского потребителя ассоциацию с иностранным производителем, в частности итальянским производителем, в силу чего регистрация на имя Кузнецова А.Л. противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, то есть способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя указанных выше товаров.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 23.04.2007 и решение экспертизы от 28.11.2006 оставить в силе.