

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408077, поданное Фондом открытого творчества «Откровение», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008725328 с приоритетом от 07.08.2008 зарегистрирован 12.05.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №408077 на имя Открытого акционерного общества «Фототехника-почтой», 123459, Москва, Походный пр., д. 23 в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 37, 40, 41 классов МКТУ. Согласно сведениям, опубликованным в Госреестре 25.01.2012, адрес правообладателя товарного знака изменился на: 107061, Москва, ул. 2-я Пугачевская, д. 6 (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение. Заявленное обозначение состоит из двух прямоугольников большего и меньшего размера синего и серого цветов, соответственно. Словесные элементы «ADLUM» и «Foto» размещены на фоне синего прямоугольника, выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «ADLUM» выполнен более мелким шрифтом и находится над буквой «F». Элемент «ru», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, размещен на фоне серого прямоугольника. Словесные элементы «Foto» и «ru» разделены крупной точкой. Знак зарегистрирован в синем и сером цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.08.2012 выражено мнение о том, что регистрация №408077 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, являющемуся некоммерческой организацией, принадлежит исключительное право на использование своего сокращенного наименования Фот«О», в том числе в доменном имени фото.рф;

- от правообладателя оспариваемого товарного знака получена претензия с требованием немедленного прекращения использования доменного имени фото.рф и передачи прав администрирования на него ОАО «Фототехника-почтой»;

- между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака существует судебный спор (дело №А40-126269/2011), касающийся запрета на использование доменного имени фото.рф;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, заинтересованное в продолжении использования своего доменного имени, имеет фактический интерес в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №408077;

- словесный элемент «FOTO.ru», а также его составные части «FOTO» и «ru», разделенные точкой, относятся к неохраняемым элементам, поскольку характеризуют товары и услуги, также являются общепринятыми символами и терминами, в связи с чем не обладают различительной способностью;

- неохраняемый элемент «FOTO.ru» располагается в центральной части знака, занимает более 50% его площади, выполнен крупным шрифтом. Изобразительная часть товарного знака служит фоном для этого словесного элемента, что свидетельствует о его пространственном доминировании;

- в смысловом отношении словесный элемент «FOTO.ru» состоит из частей «FOTO» и «ru», известных российскому потребителю (слово «FOTO» известно потребителю соответствующих товаров и услуг – фототовары и фотоуслуги; «ru» - указывает на место, где производятся и реализуются соответствующие товары и услуги);

- по мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №408077 была предоставлена с нарушением законодательства;

- согласно проведенному социологическому исследованию среди различных социальных групп в Москве и Екатеринбурге 73,2% респондентов сочли, что слово «ADLUM» обозначает название географического объекта, 5,3 % - фамилию известного лица, а 18,1 % - наименование фирмы-производителя;

- согласно Энциклопедии Брокгауза «Brockhaus Enzyklopädie» издательства «Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG» словесный элемент «ADLUM» представляет собой географическое наименование, а именно, город Adlum в восточной части муниципалитета Харзум Нижняя Саксония, Германия. Историческое развитие города тесно связано с епископством Германии. Старейшее документальное упоминание города относится к 1144 году. В настоящее время является центром сельскохозяйственного производства в регионе;

- как следует из материалов биографических сайтов adlum.pф, adlum.su слово «ADLUM» является также фамилией Ad Adlum – известный американский продюсер, режиссер, сценарист, основатель журнала «RePlay Magazine», в настоящее время член консультативного совета организации «International Arcade Museum Library – Directors & Advisors»;

- как следует из «Американской энциклопедии» («The Encyclopedia Americana»), издательской корпорации «Грольер» «ADLUM» - это фамилия известного американского ботаника и политического деятеля 19 века John Adlum, сыгравшего большую роль в развитии выращивания винограда в США и в становлении американского государства;

- учитывая ассоциации словесного элемента «ADLUM» с географическим объектом, фамилией известных лиц, а также с одноименной фирмой-производителем, у потребителя может возникнуть не соответствующие действительности представления об определенном лице, оказывающем услуги, а также о месте их оказания, а, следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству №408077 на имя правообладателя была осуществлена неправомерно;

- при этом для товаров 09 класса МКТУ «камеры киносъёмочные», услуг 40 класса МКТУ «обработка киноплёнки», 41 класса МКТУ «видеосъёмка, монтаж видеозаписей», указанных в перечне оспариваемого товарного знака, не имеющим отношения к услугам в области «фото», словесный элемент «ФОТО» и, как следствие, весь товарный знак в целом, является ложным в отношении вида/назначения услуг;

- принимая во внимание то, что словесный элемент «ADLUM» представляет собой название географического объекта, которое может быть воспринято в качестве указания на место нахождения производителя товаров и услуг, ему неправомерно была предоставлена самостоятельная правовая охрана в составе оспариваемого товарного знака в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408077 недействительным полностью.

К возражению приложены материалы и сведения, подтверждающие, по мнению лица, подавшего возражение, его правовую позицию.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №408077, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- доводы лица, подавшего возражение, о наличии у него заинтересованности при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408077 не являются обоснованными, поскольку никакой претензии относительно спорных прав на доменное имя фото.рф в его адрес со стороны правообладателя по электронной почте не направлялось, право лица, подавшего возражение, как некоммерческой организации, на свое сокращенное наименование законодательством не закреплено, а представленные судебные решения к рассматриваемому делу не относятся;

- обозначение «FOTO.ru» несмотря на неохраноспособность входящих в его состав словесных элементов «FOTO» и «ru», обладает различительной способностью, так как представляет собой принадлежащее правообладателю доменное имя, активно используемое им в течение многих лет и отличающее его владельца от других лиц;

- в возражении приводится ссылка из энциклопедии Брокгауза о наличии немецкого города с названием Adlum, вместе с тем никаких документального подтверждения этой информации лицо, подавшее возражение, не представило, кроме того, в возражении отсутствуют пояснения, каким образом наличие в Германии указанного населенного пункта, являющегося центром сельскохозяйственного производства, может ввести в заблуждение потребителя услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №408077;

- «Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона» – универсальная энциклопедия, изданная в Российской империи в 1890-1907 годах, т.е. более, чем 100 лет назад, поэтому приведенные в ней данные о населенном пункте Adlum в настоящее время не могут свидетельствовать об известности указанного географического объекта российскому потребителю;

- правообладатель не обнаружил каких-либо сведений о городе Adlum на русском языке, однако, информация, полученная с иностранного сайта <http://www.maplandia.com>,

зарегистрированного после даты приоритета рассматриваемого товарного знака в 2005 году, свидетельствует о том, что в Германии существует лишь небольшой населенный пункт Adlum;

- также существует информация на немецком языке на страницах немецкого издания Интернет-энциклопедии Википедия <http://de.wikipedia.org/wiki/Adlum>, где географический объект Adlum указан в качестве деревни или села, дату размещения этой информации на указанном сайте установить не удалось;

- таким образом, нет оснований полагать, что географическое наименование Adlum известно российскому потребителю, а оспариваемый товарный знак по свидетельству №408077 вызывает ассоциации с немецким населенным пунктом сельскохозяйственного профиля и тем самым способно ввести потребителя в заблуждение относительно места оказания услуг;

- ссылка лица, подавшего возражение, на информацию об американском продюсере и режиссере Ad Adlum, основателе журнала «RePlay Magazine», опубликованной на сайтах адлум.рф и adlum.su, не является правомерной, поскольку домены адлум.рф и adlum.su были зарегистрированы 19.06.2012, т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака, следовательно, размещенная на них информация не могла быть известна российскому потребителю на дату приоритета товарного знака по свидетельству №408077;

- неправомерен довод лица, подавшего возражение, о том, что элемент «FOTO.ru» занимает доминирующее положение, поскольку наличие оригинального графического исполнения придает различительную способность обозначению;

- в возражении не содержится пояснений, каким образом словесный элемент «FOTO» оспариваемого товарного знака способен ввести потребителя в заблуждение относительно товаров 09 класса МКТУ «камеры киносъёмочные», услуг 40 класса МКТУ «обработка киноплёнки», 41 класса МКТУ «видеосъёмка, монтаж видеозаписей»;

- компания ADLUM Commerce Ltd использовала домены adlum.ru и foto.ru, теперь эти домены принадлежат правообладателю оспариваемого товарного знака и ассоциируются с ним;

- слово «ADLUM» является изобретенным и представляет собой сокращение от латинской фразы Ad libitum (по желанию, по собственному усмотрению).

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №408077.

К отзыву приложены сведения и материалы, подтверждающие позицию правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (07.08.2008) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 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 его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил, к таким обозначениям, 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.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 18.01.2013, подало ходатайство об отзыве возражения от 10.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408077.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по возражению от 10.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408077.