

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 от 16.07.2003, поданное Предпринимателем без образования юридического лица А.Ф.Водоватовым, Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного комбинированного обозначения со словесными элементами «Herby TECHNOLOGIES» в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2001734355/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2001734355/50 с приоритетом от 09.11.2001 является Предпринимателем без образования юридического лица А.Ф.Водоватовым, Москва (далее — заявитель).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из искусственно образованного слова «Herby», где над буквой «b» расположен изобразительный элемент в виде стилизованных лепестков цветка. Под словом «Herby» размещен словесный элемент «TECHNOLOGIES», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Регистрация товарного знака испрашивается в голубом, белом, зеленом, черном цветовых сочетаний для товаров 03, 05, 10, 28, 30, 32 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Экспертизой от 24.04.2003 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг ввиду несоответствия его требованиям пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92 №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон).

В обоснование указанного мотива в решении экспертизы указано, что заявленное обозначение может ввести потребителя в заблуждение относительно

производителя товаров и оказываемых услуг, поскольку воспроизводит название фирмы США «HERBY Technologies», известной российскому потребителю, подтверждением чего является информация, полученная в сети Интернет (www.Yandex.ru).

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с решением экспертизы от 24.04.2003, приводя следующие доводы:

- ссылка экспертизы на сайт является несостоятельной, поскольку А.Ф.Водоватов является единственным владельцем доменного имени и сайта, на который ссылается экспертиза;
- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «HERBY» является искусственно образованным, не имеющим смысла словом, следовательно, он не способен указывать на какие-либо характеристики товаров и услуг и ввести потребителя в заблуждение в отношении них;
- вышеуказанный элемент не несет в себе также информации о производителе и его месте нахождения;
- заявленный перечень товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана рассматриваемого обозначения, является неоднородным товарам и услугам, приведенным в информации, полученной из сети Интернет;
- сама по себе информация в Интернете не может служить доказательством того, что российскому потребителю известна на территории РФ продукция фирмы «HERBY Technologies», США;
- на имя заявителя уже зарегистрированы товарные знаки «HERBYQUIVER», «HERBYRAVE», «HERBYVIRILITY», «HERBYTECHNOLOGIES», включающие словесный элемент «HERBY».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы от 24.04.2003 и вынести решение о регистрации заявленного

комбинированного обозначения со словесными элементами «Herby TECHNOLOGIES» в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки №2001734355/50.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- письмо от Российского НИИ Развития Общественных Сетей, на 1 л. в 1 экз. [1];
- информация, содержащаяся на сайте www.herby.ru, на 6 л. в 1 экз. [2];
- договор поставки №11-ФЛ от 20.08.2005, на 5 л. [3],
- счет-фактура №19 от 28.08.2005, на 1 л. [4];
- договор №Л-МВ31-0073 от 24.08.2005, на 3 л. [5];
- Приказ № 01/09 от 01.09.2005 копия на 1 л. [6];
- Дистрибьюторское соглашение от 02.09.2005 с переводом, копия на 16 л. [7];
- Устав ООО «Херби Технолоджис Инк» копия на 11 л. [8];
- Свидетельство о постановке на учет ООО «Херби Технолоджис Инк» копия на 1 л. [9];
- Свидетельство о государственной регистрации ООО «Херби Технолоджис Инк», копия на 1 л. [10];
- Информационное письмо об учете ООО «Херби Технолоджис Инк» в Статрегистре Росстата копия на 11 л. [11];
- Решение № 1 от 09.09.2005 копия на 1 л. [12];
- Приказ № 1 от 23.08.2005 копия на 1 л. [13];
- Грузовая таможенная декларация копия на 1 л. [14];

Заявителем также была выражена просьба зарегистрировать заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров и услуг:

03 класс МКТУ – «парфюмерные изделия; эфирные масла; косметические средства»;

05 класс МКТУ – «фармацевтические и гигиенические препараты; диетические вещества и продукты для медицинских целей; белковые пищевые

продукты для медицинских целей; лекарственные: (чай) сборы, корни, конфеты, масла, напитки, настои трав; составы для ванн; пищевые добавки для медицинских целей, в том числе, минеральные; соли для медицинских целей; фуражные добавки для медицинских целей; эликсиры (фармацевтические препараты)»;

30 класс МКТУ – «чай; ароматические вещества; эссенции пищевые»;

35 класс МКТУ – «реклама»;

42 класс МКТУ – «реализация вышеуказанных товаров 03, 05, 30 классов МКТУ».

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

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 даты (09.11.2001) поступления заявки №2001734355/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.3 (2.1) Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается

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

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2001734355/50 заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав слово «Herby», выполненное буквами латинского алфавита крупным шрифтом в голубом цвете. При этом, над буквой «b» в слове «Herby» расположен изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение зеленых лепестков. Под вышеуказанным словом размещен словесный элемент «TECHNOLOGIES», выполненный заглавными буквами латинского алфавита мелким шрифтом в черно-белой цветовой гамме. Слово «TECHNOLOGIES» в переводе с английского языка имеет значение «технологии» (см. Новый англо-русский словарь, изд. «ВЕЧЕ», М., 2000г., с.633).

Вывод экспертизы о несоответствии заявленного комбинированного обозначения со словесными элементами «Herby TECHNOLOGIES» требованиям пункта 2 статьи 6 Закона основывается на сведениях, полученных из сети Интернет. Так, из имеющихся в деле распечаток с сайта www.herbi.ru следует, что элемент «Herby Technologies», являющийся идентичным заявленному обозначению, выступает в качестве указания американской фирмы-производителя фармацевтических препаратов.

Представленное заявителем письмо от Технического Центра домена RU АНО «Российский НИИ Развития Общественных Сетей» [1], не может служить доказательством того, что единственным владельцем доменного имени и сайта, на который ссылается экспертиза, является заявитель, так как информация в сети Интернет о фирме под названием «Herby Technologies» датирована 20.01.2003г, письмо не подтверждает того факта, что на дату подачи заявки №2001734355/50 заявитель был владельцем доменного имени и сайта.

Представленные заявителем документы [3-5, 7-12, 14] не могут быть приняты во внимание, поскольку относятся к другим юридическим лицам, а именно ООО «Херби Технолоджис Инк» и «NANJING ZHENREN CO LTD».

Приказ [13] не подтверждает довод заявителя о том, что информация содержащаяся в сети Интернет, касается сайта, владельцем которого он является, а указывает на тот факт, что заявитель находится в трудовых правоотношениях с ООО «Херби Технолоджис Инк».

Наличие иных регистраций на имя заявителя не может быть принято во внимание, так как не снимает оснований для отказа, предусмотренных пунктом 3 Статьи 6 Закона.

Таким образом, доводы возражения заявителя не опровергают решение экспертизы от 18.11.2005 об отказе в регистрации товарного знака, о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, что обуславливает его неправомерность.

Приведенные заявителем в особом мнении доводы относительно того, что информация в сети Интернет, которая послужила основанием для вывода экспертизы о том, что заявленное обозначение используется фирмой США «HERBY Technologies», была выдумана заявителем приняты во внимание. Однако они не могут быть признаны убедительными, поскольку оценка на соответствие требованиям пункта 3 статьи 6 Закона исходит из представлений сложившихся у российского потребителя о производителе продукции, маркированной обозначением «Herby TECHNOLOGIES» в результате того, каким образом соответствующая информация была доведена до их сведения.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражение от 16.07.2003, оставить в силе решение экспертизы от 24.04.2003.