

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 21.08.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЛДМ Сервис», Москва и Игнатенко Юрием Ивановичем (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №357792 по заявке №2007713637/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №357792 с приоритетом от 10.05.2007 произведена 19.08.2008 на имя Шушарина Александра Николаевича, Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 19 и услуг 35, 40 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №357792 представляет собой словесное обозначение «ALLDOORS», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 21.08.2012 выражено мнение о том, что регистрация №357792 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным.

Заинтересованность выражается в столкновении интересов лица, подавшего возражение и правообладателя оспариваемой регистрации, которое повлекло за собой судебные разбирательства в Арбитражном суде;

- обозначение «ALLDOORS», представляет собой написанные слитно два слова «ALL» и «DOORS»;

- при произношении словесного элемента выделяются слова «ALL» и «DOORS», легко узнаваемые российским потребителем, вызывая при этом семантическую ассоциацию, указывающую на вид товара;

- перевод слова «ALL» - все, перевод слова «DOORS» - двери, следовательно, семантика обозначения «ALLDOORS» - все двери;

- основным индивидуализирующим элементом оспариваемого обозначения является словесная часть «DOOR», которая указывает на вид товара, и воспринимается как описательная;

- словесный элемент «ALL» не обладает различительной способностью, выступает в качестве второстепенного элемента, характеризующего основное слово, и не привносит в рассматриваемое словосочетание дополнительной различительной смысловой нагрузки, отличной от семантики основного элемента;

- правомерность обоснования, того, что обозначение «ALLDOORS» воспринимается потребителем как описательное, подтверждается решением суда по делу №А40-114771/10-143-988 от 17 марта 2011 г., где установлено, что по семантическому сходству товарный знак «ALDOOR» сходен до степени смешения с обозначением aldveri по транслитерированному написанию слова «двери»;

- для товаров и услуг, не относящихся к производству дверей, обозначение «ALLDOORS» (все двери) будет ложным;

- лицо, подавшее возражение, Игнатенко Ю.И. является владельцем доменного имени www.alldoors.ru, которое было зарегистрировано в 2004 году и генеральным директором ООО «ЛДМ сервис». Начиная с 2005 года компанией ООО «ЛДМ сервис» домен alldoors.ru активно использовался для продажи дверей;

- ООО «ЛДМ сервис» активно участвовало в выставках в 2005, 2006, 2007 гг;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака словесный элемент ALLDOORS устойчиво ассоциировался с деятельностью лиц, подавших возражение;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №357792 недействительным полностью.

К возражению были приложены копии следующих источников информации:

1. Выписка из RU center.
2. Выписка из ЕГРЮЛ от 02.02.2010 г. на 5 листах.
3. Распечатка с сайта ООО «ЛДМ Сервис».
4. Копия претензии к ООО «ЛДМ Сервис».
5. Копия из англо-русского словаря на 3 л.
6. Заключение патентного поверенного РФ рег. № 653 Леонова А.В.
7. Решение суда делу № А40-114771/10-143-988 от 17 марта 2011 г.
8. Договор субаренды.
9. Договор, накладные, кассовая книга.
10. Копия каталога.
11. Копия страниц журнала.
12. Международная статистика посещений сайта.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- мнение лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «ALLDOORS» представляет слово, состоящее из двух частей «ALL-» и «-DOORS» ошибочно и бездоказательно;

- слитное написание словесного элемента «ALLDOORS» предопределяет его целостное восприятие без разбивки на части;

- лицо, подавшее возражение, необоснованно выделяет части «ALL» и «DOORS» словесного элемента «ALLDOORS» в самостоятельно значимые единицы;

- между тем, словесный элемент «ALLDOORS» оспариваемого знака не имеет семантического значения, не является описательным по отношению к товарам и

услугам 19, 35, 40 классов МКТУ и также ложным или вводящим в заблуждение для остальной части товаров и услуг, указанных лицом, подавшим возражение;

- лицо, подавшее возражение, рассматривает только одно из значений слова «ALL» (все), тогда как их гораздо больше: целый, наибольший, предельный, всякий, всевозможный и т. д., семантическое значение слова «DOOR» также гораздо шире (дверь, дверной проем, дом, квартира, помещение, дорога, путь, стезя);

- разделение слова «ALLDOORS» на отдельные буквосочетания – это и есть наглядный пример домысливания, в ходе которого могут быть получены различные результаты (ассоциации);

- вопрос, исследованный в судебных процессах, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, проводился по фонетическому и графическому анализам, семантические значения не исследовались, поскольку сравниваемые обозначения указывались как фантазийные;

- согласно представленным компанией «RU-center» сведениям администратором домена alldoos.ru является Игнатенко Ю.И., а не ООО «ЛДМ Сервис». Лицами, подавшими возражение, не представлены документы, подтверждающие, что они являются изготовителями товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. На сайте alldoors.ru предлагаются к продаже двери различных производителей;

- правообладатель оспариваемого товарного знака является владельцем серии товарных знаков сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, которые с 2003 года используются для продвижения товаров, а также является администратором доменного имени www.alldoor.ru.

На основании изложенного правообладатель просит сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №357792 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

13. Распечатки из Яндекс словаря.

14. Копия справки ЗАО «Регистратор Р01».

15. Копия решения Арбитражного суда г.Москвы по делу №А40-100365/12 5 923.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (10.05.2007) приоритета заявки №2007713637/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон 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 «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) 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 требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только 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.

Согласно пункту 2.3 (1.5) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение 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 потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №357792 представляет собой словесное обозначение «ALLDOORS», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 19, 35, 40 классов МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям, словесный элемент «ALLDOORS» не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным.

Часть «-DOOR» («-DOORS») словесного элемента оспариваемого товарного знака действительно может быть переведена с английского на русский язык как «дверь» (двери).

Вместе с тем нет оснований для вывода о том, что словесный элемент представляет собой написание двух слов «ALL» и «DOORS», которое, по мнению лица, подавшего возражение, однозначно воспринимается потребителем как «ALL DOORS» - «все двери».

Данный вывод коллегии палаты по патентным спорам обусловлен следующим:

- части «ALL-» и «-DOORS» не выделены графически, выполнены одинаковыми шрифтовыми единицами при отсутствии пробела между ними;

- восприятие слога «ALL-» только в значении «все» носит субъективный характер, поскольку словесный элемент «ALL» имеет множество других значений (весь, вся, всё, целый, наибольший, предельный, всякий, всевозможный, любой, см. Яндекс. Словари).

- ввиду отсутствия лексемы «ALLDOORS» в словарях, возможны иные варианты разделения этого слова, например: «ALLDO - ORS» (OR – в переводе с французского языка означает «золото»).

Следует также отметить, что материалы возражения не содержат данных, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем словесный элемент «ALLDOORS» оспариваемого товарного знака воспринимается как «ALL DOORS» (все двери) или как обозначение, прямо (без ассоциаций) описывающее вид и характеристику товаров (услуг).

Что касается ссылки лиц, подавших возражение, на решения суда [7], то следует отметить, что в них не оценивалась охраноспособность словесного элемента «ALLDOORS». В представленных решениях [7] судами установлено сходство товарного знака «ALDOOR» и обозначений, используемого в качестве доменного имени aldveri.ru.

Учитывая изложенное, коллегия Платы по патентным спорам приходит к выводу, что в целом словесный элемент «ALLDOORS» не имеет семантики и, следовательно, не может прямо характеризовать товары и услуги 19, 35, 40 классов, указанные в перечне оспариваемой регистрации.

Отсутствие семантики у словесного элемента свидетельствует о том, что указанный элемент не может быть отнесен к обозначениям являющимся ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг.

Что касается, довода возражения, о том, что длительное использование словесного элемента в доменном имени, служит подтверждением сформированной устойчивой ассоциативной связи с лицами, подавшими возражение, то данный довод не доказан материалами возражения.

Так, при обращении к сайту www.alldoors.ru не ясно кто является производителем дверей, а также к продаже предлагаются двери различных производителей (двери Софья, Тетра, Форпост Калининград, Superlock Израиль итд.). Таким образом, деятельность по администрированию сайта не доказывает ведения хозяйственной деятельности в области производства дверей.

Коллегия палаты по патентным спорам также отмечает, что соответствии с законодательством Российской Федерации доменное имя не является средством индивидуализации.

Таким образом, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №357792 требованиям, регламентированным пунктами 1, 3 статьи 6 Закона, являются недоказанными.

В Роспатент 06.02.2013 поступило коллективное письмо доводы, в котором выражено несогласие с выводами коллегии палаты по патентным спорам и приведены доводы, которые рассмотрены и проанализированы выше.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.08.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 357792.