

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 17.10.2011, поданное ООО «Алта Кемикл», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 19.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009730536/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009730536/50 с приоритетом от 27.11.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 02 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «AltaChemical», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, помещенного на фоне прямоугольника зеленого цвета. В верхней части прямоугольника помещена плоскость в форме ромба из двадцати пяти цветных кругов.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 19.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров 01, 02 и услуг 35 классов МКТУ, поскольку оно воспроизводит фирменное наименование немецкой компании, входящей в холдинг «Chemical Corporation Group – ALTA CHEMICAL», а также обозначение, используемое данной компанией при маркировке химических продуктов, клеев, типографских красок, специальных полимеров для

различных областей индустрии, ввиду чего заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Кроме того, указано, что заявленное обозначение представляет собой слово иностранного происхождения, в связи с чем при использовании данного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг у потребителя могут возникнуть ассоциации, связанные с иностранным происхождением товаров, что не соответствует действительности, так как заявителем является российское предприятие.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- в подтверждение своих доводов экспертиза ссылается на сайт в сети Интернет (www.altachemical.com). Администратором данного сайта является ООО «Новый мир». Учредителем ООО «Новый мир» и ООО «Алта Кемикл» является одно и то же лицо. Таким образом, наполнением сайта, на который ссылается экспертиза, занимается учредитель ООО «Алта Кемикл»;

- на сегодняшний день на указанном выше сайте представлена информация о заявителе. В связи с изложенным, регистрация заявленного обозначения не приведет к введению потребителя в заблуждение;

- заявителю принадлежит исключительное право на фирменное наименование, отличительная часть которого воспроизводит словесный элемент заявленного обозначения. Правообладателю принадлежит исключительное право на использование фирменного наименования, в том числе на использование в принадлежащем правообладателю товарном знаке;

- заявителю принадлежат исключительные авторские права на произведение дизайна, которое заявлено на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009730536/50;

- заявленное обозначение не содержит информацию, указывающую на место производства товаров, не является географическим наименованием и не воспринимается в качестве такового. Простое исполнение обозначения буквами латинского алфавита не является достаточным основанием для того, чтобы российский потребитель пришел к выводу об иностранном происхождении товаров, маркированных заявленным обозначением.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 01, 02 и услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. распечатка об администраторе домена www.altachemical.com (1);
2. копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ООО «Новый Мир», ООО «Алта Кемикл» (2);
3. копия материалов договора №10-27 от 27.10.2009 (3).

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

С учетом даты (27.11.2009) поступления заявки №2009730536/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «AltaChemical», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первые и пятая буквы - заглавные. Указанный словесный элемент помещен на прямоугольник зеленого цвета. В верхней части прямоугольника помещены двадцать пять разноцветных кругов. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 01, 02 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что слово «AltaChemical» не имеет лексического значения. В силу изложенного заявленное обозначение ни прямо, ни в силу заложенных ассоциаций не может указывать на место нахождения изготовителя товара.

При этом в настоящее время использование российскими предприятиями для индивидуализации своей деятельности или своих товаров обозначений, выполненных не только в кириллице, но и в латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом и не может породить в его сознании представление о том, что лицо, производящее товары/оказывающее услуги, является иностранным.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что само по себе словесное обозначение «AltaChemical» носит фантазийный характер в отношении заявленных товаров и услуг, а также в отношении их происхождения, в связи с чем в данной части заключение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать неправомерным.

Решение Роспатента от 19.07.2011 также мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку воспроизводит обозначение, используемое иным лицом для индивидуализации своей деятельности, а именно, немецкой компанией, входящей в холдинг «Chemical Corporation Group – ALTA CHEMICAL», производящей химические продукты, клеи, типографские краски, специальные полимеры и др.

Анализ материалов дела показал, что на дату проведения экспертизы на сайте www.altachemical.com была размещена информация относительно товаров немецкой компании «ALTA CHEMICAL». Однако, на дату поступления возражения от 17.10.2011 сведения о немецкой компании на указанном сайте отсутствовали.

Следует отметить, что сайт www.altachemical.com, на котором ранее размещалась информация о немецкой компании «ALTA CHEMICAL», принадлежит компании, являющейся аффилированной по отношению к заявителю (1), (2). Как следует из материалов возражения, сведения, ранее размещенные на сайте www.altachemical.com, относительно немецкой компании «ALTA CHEMICAL» не соответствовали действительности, поэтому были удалены с сайта компании. Кроме того, необходимо отметить, что согласно имеющимся в деле материалам, информация о компании «ALTA CHEMICAL» содержалась только на

сайте www.altachemical.com. В настоящее время сведения об указанной компании в сети Интернет отсутствуют.

Помимо прочего, заявитель представил материалы, согласно которым по его заказу был разработан эскиз логотипа, предназначенного для маркировки производимых товаров и оказываемых услуг (3). Впоследствии указанное обозначение было подано на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009730536/50.

Кроме того, при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание информацию о том, что словесный элемент данного обозначения «AltaChemical» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита фирменного наименования заявителя – ООО «Алта Кемикл».

Принимая во внимание всю вышеизложенную информацию, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что обстоятельства, свидетельствующие о возможном введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, отсутствуют.

До даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам (08.12.2011) поступило ходатайство о переносе заседания коллегии в связи с тем, что представитель заявителя не может явиться на заседание, поскольку участвует в судебном заседании. Коллегия отказала в удовлетворении данного ходатайства, поскольку согласно пункту 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела. Коллегией были проанализированы представленные заявителем материалы и доводы, изложенные представителем, на основании анализа были сделаны выводы.

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

удовлетворить возражение от 17.10.2011, отменить решение Роспатента от 19.07.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2009730536/50.