

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 02.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №272053, поданное Фондом открытого творчества «Откровение», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004705099/50 с приоритетом от 12.03.2004 зарегистрирован 16.07.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №272053 на имя ООО «Фототехника-почтой», 123459, Москва, Походный пр., д. 23 в отношении услуг 35 класса МКТУ. Согласно сведениям, опубликованным в Госреестре 12.06.2006 и 20.03.2012, наименование и адрес правообладателя товарного знака изменились следующим образом: ОАО «Фототехника-почтой», 107061, Москва, ул. 2-я Пугачевская, д. 6 (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ADLUM», «Foto.ru», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Словесные элементы «ADLUM» и «Foto» размещены на фоне синего прямоугольника, «ru» - на фоне белого. Словесные элементы «Foto» и «ru» разделены крупной точкой.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.08.2012 выражено мнение о том, что регистрация №272053 товарного знака произведена в

нарушение требований, установленных положениями пунктов 1, 3 статьи 6, пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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).

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 №272053;

- по мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №272053 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.pf, 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 услугу, а также о месте их оказания, а, следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству №272053 была осуществлена неправомерно;

- при этом для услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, не имеющим отношения к услугам в области «фото», словесный элемент «FOTO» 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 6 Закона.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №272053 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о доменном имени фото.рф;
 - копия претензии правообладателя;
 - копия определения Конституционного суда РФ от 10.02.2009 №244-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы союза производителей сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК «СОЮЗАГРОМАШ» на нарушение конституционных прав и свобод абзацем вторым пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
 - копия Определения об отказе в передаче дела в Президиум ВАС от 07.03.2012 №А40-94721/201 по делу №А40-94721/10-27-827;
 - копия Постановления ФАС Московского округа от 22.07.2010 по делу №А40-32332/09-5-381;
 - копия Постановления 17 Арбитражного апелляционного суда от 29.05.2012 по делу №А60-41032/2011;
 - социологический опрос;
 - распечатки с биографических сайтов адлум.рф, adlum.su;
 - копия выписки из ЕГРЮЛ сведений об ОАО «Фототехника-почтой»;
 - сведения о товарном знаке по свидетельству №272053;
 - копия Решения учредителя Фонда открытого творчества «Откровение» о продлении полномочий исполнительного директора.
- Кроме того, на заседании коллегии, состоявшейся 21.11.2011, лицо, подавшее возражение представило следующие материалы:
- сведения о регистрации доменного имени фото.рф;
 - свидетельство о регистрации Фонда открытого творчества «Откровение» (сокращенное наименование – Фот«О») в ЕГРЮЛ;
 - свидетельство о регистрации СМИ;
 - копия протокола осмотра Интернет-страницы от 09.08.2012;

- копия доверенности №125-11 от 28.10.2011;
- распечатка данных об администраторе доменного имени «фото.рф» на сайте nic.ru регистратора ЗАО «РСИЦ»;
- комплект документов, касающихся подачи искового заявления о нарушении прав на товарные знаки по свидетельствам №236577 и №408077.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №272053, 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 №272053 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;

- представленный в качестве подтверждения позиции лица, подавшего возражение, социологический опрос не имеет отношения к товарному знаку по свидетельству №272053, поскольку касается товарных знаков по свидетельствам №408077 и №236577, а, кроме того, достоверность его результатов вызывает сомнение;

- 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 №272053;

- «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 №272053 вызывает ассоциации с немецким населенным пунктом сельскохозяйственного профиля и тем самым способно ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых 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;

- в возражении также отсутствуют доводы о том, каким образом товарный знак по свидетельству №272053, зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ, может ассоциироваться у потребителя с Ad Adlum, американским продюсером и режиссером, или с John Adlum, американским ботаником 19 века;

- что касается высказанного в возражении предположения о потенциальном существовании фирмы под названием Адлум, то такое юридическое лицо (ADLUM Commerce Ltd) было создано в 1992 году, его учредителями являлись те же лица, что и ОАО «Фототехника-почтой», однако, в результате сложных реорганизаций оно было присоединено к ОАО «Фототехника-почтой»;

- 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 №272053.

В качестве дополнительных материалов к отзыву приложены следующие документы:

- справка ОАО «Фототехника-почтой»;
- сведения о домене foto.ru;
- сведения из ЕГРЮЛ о регистрации Фонда открытого творчества «Откровение»;
- сведения о домене фото.рф;
- сведения об Энциклопедии Брокгауза и Эфрона;
- сведения о населенном пункте Adlum с сайта maplandia.com;
- сведения о домене maplandia.com;
- сведения о населенном пункте Adlum с сайта <http://de.wikipedia.org/wiki/Adlum>;
- страницы немецко-русского словаря;
- сведения о доменах адлум.рф и adlum.su;
- сведения об участии компании ADLUM Commerce Ltd в выставке «Фото-Ярмарка-99»;

- сведения об участии компании ADLUM Commerce Ltd в выставке КОМТЕК-2001;

- сведения о домене adlum.ru;

- толкование фразы «Ad libitum»;

- распечатка с сайта adlum.ru;

- распечатки из сети Интернет;

- сведения об участии правообладателя в выставке «Фотофорум-2002»;

- копия Устава ОАО «Фототехника-почтой»;

- протокол о назначении генерального директора;

- свидетельство о регистрации ОАО «Фототехника-почтой».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (12.03.2004) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый 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 положениями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на место производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающих на место производства или сбыта, относятся обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указание на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, 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.

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследников.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по свидетельству №272053 представляет собой словесно-графическую композицию, включающую в свой состав словесные элементы «ADLUM», «Foto.ru», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Словесные элементы «ADLUM» и «Foto» размещены на фоне синего прямоугольника, «ru» - на фоне белого. Слова «Foto» и «ru» разделены точкой, выполненной в виде круга, разделенного по вертикали на два сектора – белого и синего цветов. Словесные элементы «Foto» и «ru» исключены из самостоятельной правовой охраны.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Анализ имеющихся в деле материалов свидетельствует о том, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака

имеются спорные взаимоотношения, касающиеся столкновения исключительных прав на доменное имя фото.рф и товарные знаки со словесным элементом «Foto.ru». Вместе с тем, все доводы возражения сводятся к тому, что в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №272053 присутствует словесный элемент «ADLUM», не подлежащий, по мнению лица, подавшего возражение, правовой охране. Однако, в материалах возражения отсутствуют сведения о нарушении прав и законных интересов лица, подавшего возражение, регистрацией товарного знака, включающего словесный элемент «ADLUM», в том числе нарушения исключительных прав на имя Adlum. В связи с изложенным отсутствуют основания для признания лица, подавшего возражение, заинтересованным при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №272053 по мотивам оспаривания, основанным на неохраноспособности словесного элемента «ADLUM».

Кроме того, анализ доводов возражения показал следующее.

Основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №272053 явилось его несоответствие положениям пункта 1 статьи 6 Закона в связи с наличием в его составе географического наименования «ADLUM», которое может быть воспринято в качестве указания на место нахождения лица, оказывающего услуги.

В качестве обоснования указанного довода в возражении приводится ссылка на энциклопедию «Brockhaus Enzyklopädie» издательства «Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG», согласно которой Adlum – город в восточной части муниципалитета Харзум Нижняя Саксония, Германия, являющийся центром сельскохозяйственного производства в регионе. Однако в возражении отсутствуют документальные подтверждения данной информации, а также сведения о времени и месте ее публикации. В этой связи не представляется возможным сделать вывод о доступности этого источника информации российскому потребителю на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

В свою очередь анализ доводов правообладателя показал, что на территории Германии действительно имеется географический объект под

названием Adlum, который представляет собой небольшое село или деревню. При этом информация об этом объекте присутствует только на немецком языке в сети Интернет, что приводит к выводу о малоизвестности этого географического наименования и о его фантазийном восприятии российским потребителем. Кроме того, в материалах возражения отсутствует какая-либо информация о том, что село Adlum связано с продвижением и реализацией товаров, относящихся к фототехнике, т.е. с деятельностью, в отношении которой предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №272053. Принимая во внимание изложенное, не представляется возможным сделать вывод об ассоциировании потребителем обозначения «ADLUM» с конкретным географическим объектом, а, следовательно, о неправомерном предоставлении ему правовой охраны в рамках требования пункта 1 статьи 6 Закона.

Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 6 Закона, то необходимо отметить следующее.

Обозначение «ADLUM», по мнению лица, подавшего возражение, вызывает у потребителя ложные ассоциации с географическим наименованием, фамилией физического лица (американского продюсера, режиссера, сценариста Ad Adlum и американского ботаника и политического деятеля 19 века John Adlum), а также с одноименной фирмой-производителем.

При этом имеющиеся в деле распечатки из сети Интернет с сайтов адлум.рф и adlum.su, представленные лицом, подавшим возражение, а также ссылки на американскую энциклопедию «The Encyclopedia Americana» не позволяют прийти к выводу, что указанный режиссер или биолог 19 века известны российскому потребителю, а услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака могут ассоциироваться с деятельностью этих лиц. Также лицом, подавшим возражение, не представлено сведений о какой-либо компании «ADLUM», с которой бы вызывал ассоциации оспариваемый товарный знак. В этой связи не представляется возможным сделать вывод о способности оспариваемого

товарного знака со словесным элементом «ADLUM» ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ.

Кроме того, как было указано выше, обозначение «ADLUM» не вызывает ассоциаций с малоизвестным населенным пунктом «Adlum», расположенным в Германии, следовательно, не способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги.

Не является убедительным довод возражения о том, что входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «FOTO» способен ввести потребителя в заблуждение относительно указанных в перечне регистрации услуг 35 класса МКТУ «реклама, в том числе услуги рекламных учреждений, обеспечивающих связь с потребителем и оповещение или объявление о поступлении и продаже товаров и услугах с помощью любых средств информации; организация торговых ярмарок и выставок в коммерческих целях; агентства по импорту-экспорту; аудит; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг, продажа аукционная, продвижение товаров, относящихся к приборам фототехники и аксессуарам (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров, относящихся к приборам, инструментам фототехники и аксессуарам, услуги предприятиям». Так, в отношении указанных услуг слово «FOTO», исходя из его семантики (foto – в переводе с немецкого, итальянского и испанского языков означает фотография, фотоснимок, см. он-лайн словари <http://slovari.yandex.ru>), воспринимается в качестве указания на область деятельности, связанную с фотографией, в связи с чем исключено из самостоятельной правовой охраны.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 6 Закона.

Относительно доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 7 Закона следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не приведено убедительных доводов как об ассоциировании обозначения «ADLUM» с именем собственным конкретного

физического лица и нарушении его исключительных прав на имя, так и об известности этого лица российскому потребителю на дату приоритета оспариваемого товарного знака. В этой связи указанные доводы возражения представляются необоснованными.

Необходимо также отметить, что в возражении приведены сведения о том, что словесный элемент «ADLUM» в соответствии с проведенным социологическим исследованием ассоциируется у 73,2% опрошенных респондентов с географическим объектом (город, населенный пункт и пр.), у 5,3% - с фамилией, а 18,1% респондентов связывает данный словесный элемент с фирмой-производителем, что, по мнению лица, подавшего возражение, свидетельствует о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, и месте его нахождения.

Необходимо отметить, что результаты представленного социологического отчета не могут рассматриваться в качестве доказательства несоответствия товарного знака по свидетельству №272053 требованиям законодательства. Так, данный опрос проводился не с целью установления способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №272053 вызывать в сознании потребителя ложные представления, не соответствующие действительности, а с целью установления вероятности смешения в восприятии рядового потребителя доменного имени фото.рф с товарными знаками по свидетельствам №408077 и №236577. Также следует отметить, что характеристика слова «ADLUM», полученная в ходе опроса респондентов, не содержит конкретного вывода о том, с каким именно географическим объектом, физическим лицом или фирмой-производителем ассоциируется данное обозначение, а также данная характеристика не свидетельствует о том, что обозначение «ADLUM» способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, или места его нахождения.

Кроме того, необходимо отметить, что указанный социологический опрос проводился среди респондентов в двух городах – Москве и Екатеринбурге. Принимая во внимание, что правовая охрана товарного знака действует на всей

территории Российской Федерации, результаты полученной выборки не являются достаточными для вывода об ее репрезентативности. Кроме того, полученные в ходе проведенного опроса 30.06.2012 данные не соотносятся с датой приоритета (12.03.2004) заявленного обозначения.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для удовлетворения возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №272053 положениям пунктов 1, 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 02.08.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №272053.