

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 03.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №202717, поданное Безбородых Юлией Сергеевной, г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2000703633/50 с приоритетом от 22.02.2000 зарегистрирован 06.06.2001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №202717 на имя ООО «Фототехника-почтой», 123459, Москва, Походный пр., д. 23 в отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ. Согласно сведениям, опубликованных 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). Срок действия регистрации продлен до 22.02.2020.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ADLUM», «Commerce Ltd», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом синего цвета в две строки, отделенные друг от друга горизонтальной чертой.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.08.2012 выражено мнение о том, что регистрация №202717 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».

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является администратором доменных имен адлум.рф и adlum.su, на которых размещены сайты, посвященные Эду Адлumu (Ad Adlum);

- указанные сайты созданы с целью ознакомления людей с биографией и творчеством Эдда Адлума, поклонником которого является лицо, подавшее возражение;

- от правообладателя оспариваемого товарного знака получена претензия с требованием немедленного прекращения использования доменных имен адлум.рф и adlum.su и передачи прав администрирования на них ОАО «Фототехника-почтой», при этом ОАО «Фототехника-почтой» основывает свои требования на том факте, что оно является правообладателем товарного знака по свидетельству №202717;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, заинтересованное в продолжении использования доменных имен адлум.рф и adlum.su, имеет фактический интерес в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №202717;

- по мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №202717 была предоставлена с нарушением законодательства;

- как следует из материалов биографических сайтов адлум.рф, adlum.su слово «ADLUM» является фамилией известного американского продюсера, режиссера, сценариста, основателя журнала «RePlay Magazine» Эдда Адлума, в настоящее время члена консультативного совета организации «International Arcade Museum Library – Directors & Advisors»;

- согласно «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;

- по сведениям Энциклопедии Брокгауза «Brockhaus Enzyklopädie» издательства «Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG» словесный элемент «ADLUM» представляет собой также 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;

- учитывая ассоциации словесного элемента «ADLUM» с географическим объектом, фамилией известных лиц у потребителя может возникнуть не соответствующие действительности представления о том, что товары производятся, а услуги оказываются в конкретном месте или конкретными людьми, что не соответствует действительности и может ввести в заблуждение;

- таким образом, содержащееся в оспариваемом товарном знаке обозначение «ADLUM» является ложным и способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг, а указанное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака;

- 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 №202717 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о регистрации адлум.рф и adlum.su;
- копия претензии правообладателя;

- распечатка с биографических сайтов адлум.рф и adlum.su.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №202717, 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 №202717 не являются обоснованными, поскольку никакой претензии относительно спорных прав на доменные имена адлум.рф и adlum.su в его адрес со стороны правообладателя по электронной почте не направлялось;

- ОАО «Фототехника-почтой» является администратором домена adlum.ru, который впервые был зарегистрирован в 1999 году;

- о существовании доменных имен адлум.рф и adlum.su, принадлежащих Безбородых Ю.С., правообладатель узнал из иска Безбородых Ю.С. к ОАО «Фототехника-почтой» от 03.08.2012 в Арбитражный суд Москвы о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №202717;

- Безбородых Ю.С. связана с Фондом открытого творчества «Откровение», с которым у ОАО «Фототехника-почтой» имеются спорные взаимоотношения, касающиеся столкновения прав на товарные знаки и доменное имя;

- в возражении нет сведений о том, что Безбородых Ю.С. является предпринимателем и производит какие-либо товары или оказывает услуги, в связи с чем не ясно, каким образом регистрация товарного знака по свидетельству №202717 может нарушить какие-либо права лица, подавшего возражение;

- 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, кроме того иной информации об этом лице не представлено;

- в возражении также отсутствуют доводы о том, почему средний российский потребитель будет ассоциировать указанные в регистрации №202717 товары и услуги с Эдом Адлумом (Ad Adlum), американским продюсером и режиссером;

- лицо, подавшее возражение, также не пояснило, каким образом существование в 19 веке в США ботаника и политика с фамилией Adlum может ввести в заблуждение в 21 веке российского потребителя в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №202717;

- 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 №202717;

- «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 №202717 вызывает ассоциации с немецким населенным пунктом сельскохозяйственного профиля, и тем самым способно ввести потребителя в заблуждение относительно указанных в регистрации №202717 товаров 16 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ;

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

- покупатели, на которых ориентирован ассортимент магазинов ОАО «Фототехника-почтой», знают его продукцию и под обозначением Adlum и как Foto.ru, и ассоциируют их с ОАО «Фототехника-почтой».

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №202717.

В качестве дополнительных материалов к отзыву приложены следующие документы:

- справки ОАО «Фототехника-почтой» относительно предъявленной претензии и доменных имен адлум.рф и adlum.su;

- сведения о домене foto.ru;

- постановление №КГ-А41/531-10 от 27.02.2010 ФАС Московского округа;

- постановление №Ф09-9123/10-С5 от 17.11.2010 ФАС Уральского округа;

- сведения о домене adlum.ru;

- иск Безбородых Ю.С. с ОАО «Фототехника-почтой»;

- 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;

- толкование фразы «Ad libitum»;

- сведения из сети Интернет;
- сведения об участии компании ADLUM Commerce Ltd в выставке КОМТЕК-2002;
- учредительные документы.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.02.2000) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 19.12.1997 за №213 (далее - Правила).

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из обозначений не обладающих различительной способностью или указывающих на место производства товара или сбыта.

Согласно пункту 1.5 Правил к обозначениям, указывающим 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 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.1 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 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие фамилии, имена, псевдонимы или производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, соответствующего компетентного органа или Верховного Совета Российской Федерации, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Российской Федерации.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по свидетельству №202717 включает в свой состав словесные элементы «ADLUM» и «Commerce Ltd», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета и отделенные друг от друга горизонтальной чертой. Словесные элементы «Commerce Ltd» 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.

Из имеющихся в деле материалов усматривается, что лицо, подавшее возражение, является администратором доменов адлум.рф и adlum.su, и им получена претензия от правообладателя оспариваемого товарного знака №202717 с требованием прекратить использование указанных доменных имен, нарушающих исключительное право ОАО «Фототехника-почтой» на принадлежащий ему товарный знак. Указанное свидетельствует о том, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака имеются спорные взаимоотношения, касающиеся столкновения исключительных прав на доменные имена и товарный знак со словесным элементом «ADLUM». При этом в отношении доводов правообладателя о недостоверности представленных материалов возражения, касающихся заинтересованности, необходимо отметить, что в компетенцию палаты по

патентным спорам не входит установление подлинности документов. Вместе с тем в материалах возражения отсутствуют сведения о нарушении регистрацией товарного знака «ADLUM Commerce Ltd» прав лица, подавшего возражение, на имя Adlum по мотивам оспаривания, основанных на несоответствие товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона.

Основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №202717 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 №202717. 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 2 статьи 6 Закона, то необходимо отметить следующее.

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

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 товары 16 класса МКТУ и услуги 35, 39, 41, 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака могут ассоциироваться с деятельностью этих лиц. В этой связи не представляется возможным сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака со словесным элементом «ADLUM» ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

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 изготовителя товаров и услуг.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 2 статьи 6 Закона.

Относительно доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 2 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.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для удовлетворения возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №202717 положениям пунктов 1, 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения от 03.08.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №202717.