

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, регистрационный №4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 29.06.2006, поданное фирмой Сандгейт Лтд., Бермудские острова, (далее – заявитель), на решение экспертизы от 27.03.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2004703984/50 при этом установлено следующее.

По заявке № 2004703984/50 с приоритетом от 27.02.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение со словесным элементом «PLUG-INS ELEKTRONI» с испрашиванием правовой охраны на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, комбинированное обозначение состоит из словесного элемента «PLUG-INS ELEKTRONI»-искусственного словосочетания без определенного значения и изобразительного элемента в виде двух стилизованных птичек.

Экспертизой принято решение об отказе в регистрации товарного знака, поскольку заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и пункта 2.3 (2.3.2.2, 2.3.2.3) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Нарушение указанных требований обосновывается в решении экспертизы тем, что словесный элемент «PLUG-INS» представляет собой термин в области деятельности заявителя и указывает на назначение оказываемых услуг, а словесный элемент «ELEKTRONI», не смотря на искаженное написание, воспринимается как слово «ELEKTRONIX», и как следствие, так же указывает на назначение оказываемых заявителем услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.06.2006 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы и привел следующие аргументы:

- Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг розничной торговли, а словесный элемент «PLUG-INS» и «ELEKTRONI» являются терминами в области вычислительной техники, следовательно, должны восприниматься как фантазийный элемент.

- Словесный элемент «ELEKTRONI» входящий в состав заявленного обозначения, хоть и является фонетически сходным со словом «ELEKTRONICS», однако не совпадает с ним ни по написанию, ни по семантике. Эти два слова являются словами омофонами, однако не взаимозаменяемы.

Словесный элемент «ELEKTRONI» не может указывать на чью-либо область деятельности.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 27.03.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

В обоснование своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- словарно-справочных сведений из сети Интернет на 13 л.[1];
- большой толковый словарь русского языка (Санкт-Петербург, «Норит», 1998, стр.1333, 581) на 4 л. [2].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки (27.02.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, ценность, а так же на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Отнесение общепринятых терминов к числу обозначений, не обладающих различительной способностью, обусловлено тем, что из-за их независимого применения различными производителями они утратили различительную способность и воспринимаются как общепринятые термины, связанные с определенной деятельностью заявителя.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, 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.

Анализ материалов заявки №2004703984/50 показал, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «PLUG-INS», выполненным заглавными

буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом, под этим словесным элементом расположен словесный элемент «ELEKTRONIX», последняя буква «X» которого выполнена оригинальным образом. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ – услуги предприятий розничной торговли по продажам электронной продукции, компьютеров, программного обеспечения, аппаратного обеспечения и электрических изделий, в том числе визуальных и аудиовизуальных, телекоммуникационной продукции, продукции информационных технологий, фотографической продукции, продукции цифровых технологий, музыкальной и видео продукции, бытовых приборов, электрических приборов, научного и медицинского оборудования и соответствующих принадлежностей.

Обращение к словарно-справочной информации показало, что словесный элемент «PLUG-INS», в переводе с английского языка имеет значение-сравнительно небольшие программы, расширяющие возможности основного прикладного программного обеспечения. Например, применительно к WEB-технологии, дополнительные модули часто используются для расширения возможности браузеров при работе с мультимедийными данными, со звуком и видео (см. Новый систематизированный толковый словарь по информатике, Ф.С. Воройский, изд. Либерия, 2001, стр.267).

Не смотря на утверждения заявителя, что графический элемент представляет собой изображение двух стилизованных птичек, визуальное восприятие словесного элемента, расположенного под элементом «PLUG-INS» прочитывается как «ELEKTRONIX». Необходимо отметить, что по правилам английского языка буква «X» имеет произношение как «екс» (см. Новый англо-русский словарь. М, «Русский язык», 1996, стр.6). Так явным образом прослеживается фонетическое сходство словесного элемента входящего в состав заявленного обозначения «ELEKTRONIX» и лексической единицей английского языка «ELECTRONICS» имеющего значение- электроника. Средний уровень знания российским потребителем грамматики английского языка обуславливает описательность данного элемента (восприятие его в значении «электроника»).

Таким образом, заявленное обозначение состоит из слов, первое которое указывает на вид продукции (программы), реализация которой осуществляется заявителем, а второе- характеризует деятельность заявителя.

С учетом того факта, что заявителем указаны услуги 35 класса МКТУ в отношении конкретных товаров (по продажам электронной продукции, компьютеров, программного обеспечения, аппаратного обеспечения и т.д.) которые связаны с вычислительной техникой, заявленное обозначение состоит из элементов, указывающих на область деятельности заявителя, а именно розничная торговля товарами, имеющими отношение к вычислительной технике, (электронике).

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает оснований, опровергающих решение экспертизы от 27.03.2006 г., о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворение возражения от 29.06. 2006 , оставить в силе решение экспертизы от 27.03.2006 г.