

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение, поданное фирмой «Чекпойнт Системс, Инк.», корпорация штата Пенсильвания, США, на решение Федерального института промышленной собственности (далее - ФИПС) от 20.07.2004 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке № 2003701827/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2003701827/50 с приоритетом от 30.01.2003 была фирма Электроник Сигничес, Инк., корпорация штата Делавэр, США. В связи с уступкой права на заявку и с учетом Решения ФИПС об изменении наименования заявителя от 19.07.2005 заявителем заявленного обозначения является фирма «Чекпойнт Системс, Инк.», корпорация штата Пенсильвания, США.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение «CHECKPOINT» является словесным и выполнено стандартным шрифтом. CHECKPOINT – в переводе с английского языка «контрольная точка».

В решение экспертизы от 20.07.2004 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака указано, что заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне решения; отказ в регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ мотивирован несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон), и пункта 2.3.(1.4) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, введенных в действие 29.02.96, с

изменениями, внесенными приказом Роспатента от 29.12.97 № 212 (далее — Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что все указанные в перечне заявки № 2003701827/50 товары 09 класса МКТУ относятся к электронным системам безопасности, поэтому заявленное обозначение «CHECKPOINT» является общепринятым термином в указанной области деятельности заявителя, поскольку CHECKPOINT – «контрольный вывод, контрольная точка» (Орлов С.Б., Современный англо-русский словарь по вычислительной технике, Москва, РадиоСофт, 2001, с.81[1]).

В связи с изложенным заявленное обозначение является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

В возражении от 20.10.2004, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы и аргументировал свое мнение следующими доводами:

- заявленное обозначение «CHECKPOINT» заявлено в отношении товаров, имеющих отношение исключительно к системам безопасности или к графическим системам для управления розничной торговлей; основным направлением деятельности заявителя является именно производство и установка систем безопасности; хотя некоторые из указанных в перечне систем и являются электронными, заявленное обозначение не является словом, указывающим на область деятельности заявителя или символизирующим отрасль хозяйства, в которой занят заявитель, т.к. в значении «контрольный вывод, контрольная точка» заявленное обозначение может указывать на область вычислительной техники, электронно-вычислительных машин, компьютерного оборудования, а не на охранные системы, пусть даже электронные;

- английское слово CHECKPOINT может быть переведено на русский язык как «точка проверки чего-либо», «контрольный пункт, контрольно-пропускной пункт, контрольная станция», в переводе с немецкого языка – слово «Der Checkpoint» означает «контрольно-пропускной пункт (на границе); данные

примеры свидетельствуют о вариантности слова CHECKPOINT, причем большинство из них имеет фантазийный характер по отношению к заявленным товарам 09 класса МКТУ;

- обозначение «CHECKPOINT» зарегистрировано в стране происхождения – США, а также во многих других странах, что свидетельствует о его охраноспособности;

- реализация и установка продукции, производимой заявителем, на территории Российской Федерации начались еще в 1998 году: охранными системами, произведенными заявителем и маркированными заявленным обозначением, оборудовалось большинство крупных супермаркетов Москвы и Санкт-Петербурга, а также других городов.

На основании изложенного заявитель просит Палату по патентным спорам вынести решение о регистрации товарного знака «CHECKPOINT» в том числе и в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, указанных в заявке № 2003701827/50.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

- Большой англо-русский словарь, под общим руководством И.Р.Гальперина, Москва, Русский язык, 1979, т.1, с. 246 на 2л. [2];
- Немецко-русский словарь, Москва, Русский язык, 1992, с.197 на 2л. [3];
- распечатка из сети Интернет на 2л. [4].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил уточненный перечень товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, а также следующие дополнительные материалы:

- Сертификаты соответствия на 9л. [5];
- Договор № 1-499 от 11.11.2003 и приложение к нему на 4л. [6];
- Договор № 7354/2002/1 от 07.06.2002 и приложение к нему на 5л. [7];
- товарная накладная № 12726 от 21.11.2002 на 1л. [8];
- счет-фактура № 12726 от 21.11.2002 на 1л. [9];

- коммерческие предложения по установке систем и поставке товаров, маркированных товарным знаком «CHECKPOINT», и рекламные материалы на 18л. [10];

- Договоры на сервисное и гарантийное обслуживание и поставку продукции на 40л. [11];

- счета на 8л. [12].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты (30.01.2003) поступления заявки № 2003701827/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, являющихся, в частности, общепринятыми символами и терминами.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники (пункт 2.3.2.2 Правил).

Заявленное обозначение «CHECKPOINT» является словесным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Указанное слово является лексической единицей английского и немецкого языков: в переводе с английского CHECKPOINT означает: «1. 1)воен. репер, ориентир; 2) ав. контрольный пункт; 2. контрольно-пропускной пункт» [2]. В переводе с немецкого языка – контрольно-пропускной пункт (на границе) [3].

В то же время заявленное обозначение CHECKPOINT широко используется в области вычислительной техники и программирования: Борковский А.Б.,

Англо-русский словарь по программированию и информатике, Москва, Русский язык, 1987, с.50 [13]; Пройдаков Э.М., Теплицкий Л.А., Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике, Интернету и программированию, с.67 [14]; Л.М.Невдяев, Телекоммуникационные технологии. Англо-русский толковый словарь-справочник, Москва, Серия изданий «Связь и бизнес», 2002, с.67 [15]; Толковый словарь по вычислительным системам, Москва, Машиностроение, 1990, 74, 157 [16], Толковый словарь современной компьютерной лексики, Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2004, с.259 [17] и другие словари.

С учетом смыслового значения слова CHECKPOINT (например, 1. Место в программе, где осуществляется контроль ее выполнения и производится фиксация промежуточных результатов. 2. Место в схеме, где выводится специальный сигнал, позволяющий проконтролировать ее работоспособность [15]), а также с учетом широкого использования указанной лексической единицы в области вычислительной техники и программирования следует признать, что заявленное обозначение является общепринятым термином в указанной области и, следовательно, в отношении части товаров 09 класса МКТУ, для которых предполагается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака. Поэтому в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 09 класса МКТУ.

В отношении таких товаров 09 класса МКТУ, представленных заявителем в уточненном перечне товаров, как «электронные системы безопасности и обзора, включающие датчики, устройства считывания, маркировочные значки и дезактиваторы; системы маркировки штриховым кодом, включающие принтеры для нанесения штрихового кода и меток/маркировочных знаков», заявленное обозначение не является общепринятым термином и не воспринимается как указание на вид товаров.

В силу сказанного нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в отношении указанных товаров 09 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.10.2004, изменить решение экспертизы от 20.07.2004 и зарегистрировать заявленное обозначение «CHECKPOINT» в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 09 Электронные системы безопасности и обзора, включающие датчики, устройства считывания, маркировочные значки и дезактиваторы; системы маркировки штриховым кодом, включающие принтеры для нанесения штрихового кода и меток/маркировочных знаков
- 16 Материалы, предназначенные для увеличения сбыта товаров розничной торговли, а именно: системы товаров для продвижения товаров розничной торговли на рынке сбыта, состоящие из ручек, плакатов, афиш, постеров, рамок, предназначенные для отображения информации и данных о продажах; системы материалов для соблюдения очередности покупателями в виде регистрационных карточек очередности, карточек с указанием порядкового номера, табличек; системы приспособлений для ручной маркировки, состоящие из ручных маркировщиков цен, ярлыков, этикеток, бирок, раздаточных устройств и специальных красок и чернил