

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, рассмотрела возражение от 26.09.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Телекарта», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010723945, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010723945 с приоритетом от 23.07.2010 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ТЕЛЕКАРТА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.06.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение является неохраноспособным в отношении указанных в заявке услуг 38 класса МКТУ «связь спутниковая» и услуг 41 класса МКТУ «развлечения», поскольку оно не обладает различительной способностью, характеризует эти услуги и используется разными лицами (например, группой компаний GTSS в проекте

«Радуга ТВ», ОАО «Национальные кабельные сети» в проекте «OnLime TeleCard») в качестве общепринятого термина в области спутникового телевидения.

В данном заключении указано, что телекарта – это телевизионная карта, обеспечивающая доступ к различным телевизионным каналам, в том числе к спутниковому телевидению.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.09.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.06.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное обозначение является фантазийным, то есть не относится к общепринятым терминам в соответствующей сфере, поскольку оно не содержится в государственных стандартах в области услуг телевидения и связи и в словарях, а составляющие слово «телекарта» элементы являются полисемичными словами;

2) слово «телекарта» в указанном экспертизой значении редко встречается, как сленговое выражение, используемое незначительной группой лиц;

3) многие ссылки в Интернете представляют собой информацию об использовании заявленного обозначения самим заявителем или иными лицами по соглашению с ним для индивидуализации соответствующих услуг, оказываемых посредством комплекта спутникового телевидения, производимого заявителем;

4) упомянутые в заключении экспертизы ссылки на использование карт доступа к телевидению (телекарт) по проектам иных лиц («Радуга ТВ» и «OnLime TeleCard») содержат информацию, датированную периодом позже даты подачи заявки.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке услуг.

Заявителем были приложены к возражению и представлены ранее, на стадии экспертизы заявленного обозначения, с корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.11.2011, копии следующих документов:

- сведения из Интернета [1];
- государственные стандарты [2];

- договоры о поставке заявителем и дистрибьюторами продукции заявителя [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.07.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами, а также характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ТЕЛЕКАРТА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны указанному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 23.07.2010 испрашивается в отношении услуг 38 класса МКТУ «связь спутниковая» и услуг 41 класса МКТУ «развлечения».

Поскольку слово «телекарта» не было обнаружено в словарях и энциклопедиях, то коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о том, что оно является общепринятым термином.

Вместе с тем, анализ заявленного обозначения показал, что оно является сложносоставным словом, образованным от первой составной части сложных слов «теле-», имеющей значения «действующий на дальнее расстояние или осуществляемый на расстоянии; телевизионный» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь иноязычных слов»), и слова «карта».

Следует отметить, что слово «карта» имеет несколько смысловых значений, но в сочетании с указанной составной частью сложных слов «теле-» оно означает, в частности, пластиковую карту, то есть пластину стандартных размеров, изготовленную из специальной, устойчивой к механическим и термическим воздействиям пластмассы и различающуюся по своему назначению, функциональным и техническим характеристикам, которая используется как универсальный платежный инструмент, ключ доступа к управлению банковским счетом или как идентификационная карта для доступа к чему-либо (см. Интернет-портал «Энциклопедический Фонд Russika.Ru» – «<http://www.russika.ru>»).

Такой идентификационной картой может быть карта доступа потребителя к услугам цифрового (спутникового) телевидения, которая содержит компьютерный микропроцессор и небольшое запоминающее устройство, – смарт-карта (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Научно-технический энциклопедический словарь» – «<http://dic.academic.ru>»).

Кроме того, карта PCI с функцией телевизионного тюнера и оцифровки видеоизображений (телевизионная карта) является устройством, которое позволяет превратить компьютер в мощную настольную мультимедийную систему, имеет

функцию захвата видеоизображения и отдельных кадров при воспроизведении телевизионного сигнала, а также возможность записи данных в реальном времени и вывода их на монитор компьютера (см. Интернет-сайт «<http://www.eline-net.ru>»).

Исходя из указанных выше значений, сложносоставное слово «телекарта» означает смарт-карту для доступа к услугам цифрового (спутникового) телевидения или упомянутое устройство PCI (телевизионную карту), которые характеризуются определенным назначением в области цифрового (спутникового) телевидения.

Необходимо отметить, что слово «телекарта» является сокращением, образованным путем сложения начала одного слова с другим словом словосочетания «телевизионная карта», которое используется разными лицами в гражданском обороте на рынке товаров (оборудования) и соответствующих услуг в области цифрового (спутникового) телевидения (см. Интернет-порталы «Google», «Яндекс» и др.).

Так, например, каталог спутникового, телевизионного оборудования компании «Лаборатория спутникового телевидения Satcraft» содержит сведения о предлагаемых к продаже профессиональных спутниковых телевизионных картах PCI и об оказываемых услугах по их обслуживанию (см. Интернет-сайт «<http://www.satcraft.ru>»).

Понятие «телевизионная карта» упоминается в руководстве пользователя «Телевизионная карта Eline TV Master. Ver: 3.00.000.0» (см. «http://www.eline-net.ru/docs/Eline_TV-Master_Rus-Man.pdf»). Данный документ был выпущен производителем этой телевизионной карты, компанией «Winstar Corporation», и размещен на ее Интернет-сайте, причем он датирован 05.02.2004, то есть задолго до даты (23.07.2010) подачи заявителем заявки № 2010723945.

На Интернет-сайте Межрегиональной общественной организации содействия развитию рынка геоинформационных технологий и услуг (ГИС-Ассоциации) 11.07.2006, то есть в период ранее даты подачи заявки, была опубликована статья «Использование геоинформационных технологий для создания телевизионных карт» (см. «<http://www.gisa.ru/30945.html?action=print>»). Автор – Д.В. Марков (МГУ им. М.В. Ломоносова). В данной статье описываются, в частности, перспективы

использования указанных технологий на телевидении, а именно, использование телевизионных карт для интегрирования телевизионного сигнала в компьютерные сети и сети дистанционной связи и доставки видеосигнала на персональные компьютеры.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение является обозначением, которое воспринимается по отношению к указанным в заявке услугам 38 класса МКТУ «связь спутниковая» и услугам 41 класса МКТУ «развлечения» исключительно как указание на условия их оказания, а именно, обеспечение связи со спутниковым телевидением посредством телекарты (телевизионной карты) и предоставление развлечений посредством такого телевидения (телекарта для доступа к развлекательным телепрограммам), то есть оно характеризует данные услуги.

В силу указанных обстоятельств заявленное обозначение не способно индивидуализировать соответствующие услуги заявителя и, следовательно, выполнять функцию товарного знака.

Что касается документов [1 – 3], представленных заявителем с целью подтверждения факта наличия у заявленного обозначения приобретенной различительной способности, то необходимо отметить, что ни один из этих документов не содержит сведений о фактах введения в гражданский оборот до даты подачи заявки (23.07.2010) индивидуализируемых данным обозначением соответствующих услуг или оборудования для их оказания.

Так, представленные заявителем распечатки сведений из Интернета и договоры поставки товара содержат только сведения о реализации его продукции – карт доступа Телекарта ТВ для ресиверов, принимающих сигнал цифрового (спутникового) телевидения, но данные документы не содержат информации об оказании заявителем каких-либо услуг и датированы периодом позднее даты подачи заявки.

Таким образом, доказательства того, что на дату подачи заявки заявленное обозначение в результате его длительного и интенсивного использования

заявителем уже воспринималось потребителем как обозначение, индивидуализирующее определенные услуги заявителя, не были представлены, что обуславливает вывод об отсутствии у заявленного обозначения приобретенной различительной способности.

Факт вхождения заявленного обозначения в состав фирменного наименования, индивидуализирующего заявителя как юридическое лицо, не свидетельствует о способности данного обозначения самостоятельно индивидуализировать еще и услуги, отличать определенные услуги заявителя от однородных им услуг иных лиц, то есть выполнять функцию товарного знака. Указанные средства индивидуализации выполняют разные функции, регулируются разными институтами права, и к ним предъявляются, соответственно, разные требования.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.09.2012, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.06.2012.