

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 30.10.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011713069/50 поданное компанией с ограниченной ответственностью штата Миннесота Мобиата ЛЛК, США (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011713069/50 с конвенционным приоритетом от 27.10.2010 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 39 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «FLIGHTBOARD», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 14.08.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпунктов 1 и 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является указанием на назначение товаров и услуг 09 и 39 классов МКТУ, а также лексической единицей в области деятельности заявителя.

В Палату по патентным спорам 30.10.2012 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 14.08.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение имеет фантазийный характер по отношению к заявленным товарам и услугам и способно выполнять основную функцию товарного знака;

- правовая охрана не испрашивается в отношении электронных табло, относящихся к товарам 09 класса МКТУ;

- заявителю не удалось обнаружить ни одного факта использования заявленного обозначения в связи с аналогичными товарами и услугами, производимыми и предоставляемыми другими компаниями на рынке;

- заявленное обозначение идентифицирует мобильное приложение по предоставлению информации, разработанное и предоставляемое непосредственно заявителем;

- в соответствии с описанием программы «FLIGHTBOARD» это приложение, которое позволяет в режиме реального времени посмотреть информацию о прибывающих и убывающих самолетах со всего мира из любого аэропорта. Данное приложение распространяется путем продажи через онлайн магазины APPStore и Android Market. Пользователи российской части сети Интернет уже приобретали программу FLIGHTBOARD и оставляли свои отзывы о ее работе;

- поиск по поисковой системе YANDEX по обозначению FLIGHTBOARD выдает ссылки именно на программу, разработанную заявителем, и услуги, предоставляемые им, а не на электронное табло;

- заявленное обозначение зарегистрировано и признано охраноспособным в качестве товарного знака в странах ЕС. В условиях стремления государств к гармонизации законодательств по охране промышленной собственности в рамках международно-правовых соглашений ссылка на регистрацию заявленного

обозначения в качестве товарного знака в странах ЕС и Швейцарии, Вьетнаме, Колумбии, Японии, Тайвань, ОАЭ является дополнительным доводом в пользу регистрации товарного знака на территории Российской Федерации.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

1. Копия страниц из сети Интернет.
2. Копия affidavita заявителя.
3. Копии регистраций в других странах.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011713069.

Изучив материалы возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (27.10.2010) заявки №2011713069/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов 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.

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания 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.

Обозначение по заявке №2011713069/50 представляет собой словесное обозначение «FLIGHTBOARD», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ словарно справочных материалов показал, что словесный элемент «FLIGHTBOARD» не является лексической единицей какого либо языка, однако, оно состоит из двух значимых слов «flight» (полет) и «board» (доска). В заключении экспертизы указано, что словесный элемент широко используется в качестве названия электронного табло в аэропортах. Анализ сайтов аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково итд. показал, что табло с расписанием рейсов называется или он лайн табло, или просто табло. Несмотря на то, что слово «flightboard» может использоваться как название табло с информацией о полетах, коллегия палаты по патентным спорам учла следующие обстоятельства.

Заявитель компания Мобиата ЛЛК является разработчиком компьютерной программы «FLIGHTBOASRD», предназначенной для мобильных устройств, в отношении которой испрашивается правовая охрана.

Что касается перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана, то на заседании коллегии заявитель представил ходатайство с просьбой скорректировать заявленный перечень следующим образом:

- товары 09 класса МКТУ «загружаемое компьютерное программное обеспечение для мобильных устройств, а именно: приложения для мобильных устройств, позволяющие путешественникам обмениваться, публиковать карты маршрутов в других платформах онлайн-социальных сетей, по электронной почте и посредством передачи СМС»

- услуги 39 класса МКТУ «предоставление информации посредством компьютерных сетей, глобальных компьютерных коммуникационных сетей и мобильных, сотовых сетей, содержащей данные карт путешествий, маршрутов, которыми пользователи могут обмениваться с другими пользователями или которые

пользователи могут публиковать для других пользователей, используя платформы онлайн-социальных сетей, электронную почту и СМС-передачу».

Как следует из вышеприведенного анализа семантики значений слова «flightboard» и заявляемого перечня товаров и услуг, оно не может являться указанием на назначение товаров 09 и услуг 39 классов МКТУ и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2011713069 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, ошибочен.

Кроме того, заявителем представлены сведения [1-3] о том, что обозначение «flightboardt» является названием программы, которая позволяет в режиме реального времени посмотреть информацию о прибывающих и убывающих самолетах со всего мира из любого аэропорта. Приложение распространяется путем продажи через онлайн-магазины «AppStore» и «Android Market». Российские потребители также знакомы с этой программой, приложенная таблица [1] о скаченных приложениях российскими пользователями показывает, что большое количество знает эту программу и приобретает ее через магазин, предназначенные для мобильных прикладных программ.

В связи с изложенным у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака на имя заявителя.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.10.2012, отменить решение Роспатента от 14.08.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011713069.