

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 25.01.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БИФРИ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009705776/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009705776/50 с приоритетом от 23.03.2009 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 и 38 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «smsdirect», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В данном описании заявителем отмечено, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака слово «smsdirect» состоит из двух слов: «sms» (трехбуквенная аббревиатура, расшифровывается как «short message service», в переводе с английского языка означает «служба коротких сообщений») и «direct» (в переводе с английского языка означает «направлять, адресовать»).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 27.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении экспертизы

несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, образованное от слов «sms» (сокращение от «short message service» – «служба коротких сообщений, служба мобильных сообщений») и «direct» («направлять»), в силу чего оно будет восприниматься потребителем как указание на вид услуг, связанных с отправкой смс-сообщений, то есть для части услуг 38 класса МКТУ является неохраноспособным, а в отношении остальных услуг оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.01.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.10.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное обозначение образовано от слов «sms» и «direct», но оно не является общепринятым наименованием, представляющим собой указание товара (услуги), или обозначением, характеризующим товар (услугу);

2) слово «direct» имеет много значений в переводе с английского на русский язык;

3) заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара (услуги), поскольку оно не порождает в его сознании представления о каких-либо характеристиках товара (услуги);

4) существуют прецеденты регистрации товарных знаков со словом «sms» – «smsзамок» (по свидетельству №363082), «smsкопилка» (по свидетельству №382236) и «smsгазета» (по свидетельству №353749).

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 27.10.2010 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

С учетом даты подачи заявки (23.03.2009) 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 подпунктом 3 пункта 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.

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

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «smsdirect», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны данному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 и 38 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно образовано путем составления слов «sms» и «direct», широко используемых в сфере телекоммуникаций (мобильной связи).

«Sms» – это сокращение от «short message service», в переводе с английского языка означающего «служба коротких сообщений, служба мобильных сообщений (технология, позволяющая посылать и принимать с помощью мобильного телефона короткие текстовые сообщения)», а «direct» в переводе с английского языка означает «направлять» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Что касается довода заявителя о полисемичности слова «direct», то следует отметить, что оно в сочетании со словом «sms» в качестве наиболее вероятного варианта перевода будет иметь значение «направлять».

Исходя из того, что слитное написание заявленного обозначения не меняет смыслового значения слов, его образующих, коллегия пришла к выводу о том, что оно будет восприниматься потребителем как словосочетание, означающее в переводе с английского языка «направление мобильных сообщений (sms)», то есть как указание на вид оказываемых услуг в области телекоммуникаций (мобильной связи).

Следует отметить, что обозначения «smsdirect» и «sms direct» широко используются различными лицами, оказывающими услуги по организации sms-рассылок, в качестве наименования вида этих услуг (см. Интернет-портал «Google», Интернет-сайты [«http://www.nokia-news.ru»](http://www.nokia-news.ru), [«http://www.sms-direct.com»](http://www.sms-direct.com), [«http://www.smsdirect.co.za»](http://www.smsdirect.co.za), [«http://ezinearticles.com»](http://ezinearticles.com), [«http://ru-ru.facebook.com»](http://ru-ru.facebook.com) и др.), в силу чего заявленное обозначение не способно индивидуализировать услуги.

Ввиду изложенного выше вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение указывает на вид услуг, связанных с отправкой смс-сообщений, то есть для части услуг 38 класса МКТУ является неохраноспособным, а в отношении остальных услуг оно, следовательно, способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг, следует признать правомерным.

Относительно указанных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков следует отметить то, что каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 25.01.2011, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.10.2010.