

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 23.07.2008, поданное Некоммерческой организацией Фонд сопровождения инвестиционных проектов «ГЕНКЕЙ», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 17.04.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006715749/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006715749/50 с приоритетом от 09.06.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «GenOS», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.04.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение «GenOS» за счет своего шрифтового исполнения воспринимается как совокупность терминологических единиц («Gen» - (*general information*) – данные, информация, сведения; «OS» - (*operating system*) – операционная

система, ОС, см. <http://lingvo.yandex.ru>), используемых в области вычислительной техники, телекоммуникаций, и указывающих в целом на вид, назначение товаров (услуг), следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.07.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

- с точки зрения рядового потребителя заявленное обозначение «GenOS» не имеет никакого смыслового значения;

- словесный элемент «Gen» рядовым потребителем может быть расценен как сокращение какого-либо слова, названия, термина, части фирменного наименования, но не как терминологическая единица, вошедшая во всеобщее употребление в области вычислительной техники, телекоммуникаций;

- даже опытные профессиональные программисты не ассоциируют слово «Gen» с словосочетанием «*general information*»;

- в области вычислительной техники и коммуникаций слова «данные» и «информация» имеют другие английские эквиваленты – «*data*» и «*information*», а не указанное экспертизой «*general information*»;

- компонент «Gen» является сокращением (а не самостоятельным словом) какого-либо слова, например, прилагательного «*general*» - главный, или глагола «*generate*» - генерировать;

- экспертизой приведена некорректная ссылка на англо-русский словарь общей лексики, в котором приведено значение сокращения «Gen», не имеющего отношения к сфере компьютерной техники, в свою очередь в специализированных словарях компьютерной лексики обозначение «Gen» отсутствует;

- аббревиатура «OS» для рядового потребителя также не имеет определенного смысла и согласно on-line словарю Multitran (www.multitran.ru) имеет множество значений в различных областях;

- учитывая разнообразие спектра значений слова «OS», а также слов и словосочетаний, от которых может быть образовано сокращение «OS», у каждого потребителя могут возникнуть свои собственные ассоциации;

- аббревиатура «OS» не является распространенной для идентификации «операционной системы» в среде профессиональных программистов;

- аббревиатура «OS» не используется ни в разговорной речи, ни в рекламе, которые расширяют использование терминов. Ее использование предназначено исключительно для экономии места и упрощения чтения инструкции. Для русского пользователя привычнее видеть русский вариант сокращения «операционная система» - «ОС»;

- слово «GenOS» искусственным словом, причем «Gen» образован от первых букв названия фирмы заявителя «Генкей», а приставка «OS» добавлена для благозвучия [ГЕНОС], по аналогии со словами греческого происхождения – логос, тубос, космос;

- графическое исполнение «GenOS» также придает заявленному обозначению индивидуальность и различительную способность;

- обозначение «GenOS» является искусственно синтезированным словом с определенным гармоничным словесным образом, и оно способно идентифицировать товары и услуги заявителя;

- элементы «Gen» и «OS» не являются вошедшими во всеобщее употребление для указание на какой-либо конкретный вид продукции, предполагаемой к производству заявителем;

- ни слово «GenOS», ни его элементы по отдельности - «Gen» и «OS» не являются общепринятыми терминами;

- заявленное обозначение «GenOS» не способно указывать на вид и назначение товаров;

- ни компоненты «Gen» и «OS», ни слово «GenOS» не дают потребителю представления о форме, размере, составляющих компонентах товаров, предполагаемых к использованию под заявленным обозначением.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2006715749/50 и зарегистрировать заявленное

обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.06.2006) поступления заявки №2006715749/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 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» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие

хвалебный характер); указание материала или состава сырья; указание 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 указание на место нахождения изготовителей товара.

Заявленное обозначение «GenOS» по заявке №2006715749/50 является словесным, выполнено буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. В силу использования в обозначении «GenOS» сочетания заглавных и строчных букв оно воспринимается не как единое и неделимое слово «ГЕНОС», что утверждает в своем возражении заявитель, а как сочетание двух составляющих словесных элементов «Gen» и «OS».

Согласно данным словарей иностранных слов (см. он-лайн словарь <http://lingvo.yandex.ru>) словесный элемент «gen» имеет определенное смысловое значение. Так, в английском языке слово «gen» представляет собой сокращение от военного термина «general information» - данные, информация, сведения. В переводе же с немецкого языка этот словесный означает «ген». Учитывая, что указанные значения слова «gen» не имеют отношение к области программирования и вычислительной техники, в отношении которых заявлено заявленное обозначение, вывод экспертизы о том, что элемент «Gen» представляет собой термин из области вычислительной техники и указывает на вид и назначение товаров (услуг) является неправомерным.

Вместе с тем, по данным англо-русского словаря (см. там же) сочетание букв «OS» используется в качестве общепринятого сокращения от английского «operating system» - операционная система. Операционная система – это комплекс программ, обеспечивающий выполнение других программ, распределение ресурсов, планирование, ввод-вывод данных и т.п. Учитывая, что товары и услуги, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, относятся к области программирования и телекоммуникаций, элемент «OS» является термином в

этой области деятельности, вследствие чего является неохраняемым в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке решения, а именно то, что заявленное обозначение по заявке №2006715749/50 противоречит требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона и пунктами 2.5.1 Правил.

Так, согласно on-line словарю по естественным наукам Глоссарий.ру словесный элемент «Gen» воспроизводит название глобальной коммуникационной сети Европейского Союза - GEN, обеспечивающей передачу текстов, речи и изображений. Учитывая, что российский заявитель по рассматриваемой заявке №2006715749/50 не имеет отношения к вышеупомянутой сети GEN, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (услуг).

Заявитель был должным образом уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в корреспонденции от 25.03.2009, однако, на дату проведения заседания коллегии по рассмотрению возражения от 23.07.2008 свои доводы не представил.

Таким образом, препятствием для регистрации заявленного обозначения по заявке №2006715749/50 является его несоответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 23.07.2008, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.04.2008 и отказать в регистрации заявленного обозначения по дополнительным основаниям.