

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 21.03.2006, поданное А.В. Калашниковым на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака от 19.01.2006 по заявке №2004714107/50 для услуг 42 и 37 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке 200471410/50 с датой подачи от 24.06.2004 является Калашников Александр Валентинович.

Согласно описанию, обозначение, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака, является комбинированным и содержит словесный элемент «ITSystems» в переводе означающий - «Информационно технологические», «Системы», поскольку представляет собой сочетание аббревиатуры «IT», образованной от слов «informational» и «Technological» и слова «Systems». Внешняя часть состоит из двух симметричных относительно диагонали составляющей ими фигуры частей. Обозначение выполнено в синей и голубой гамме. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров следующих классов МКТУ:

37 класса - установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка и ремонт телефонов; информация по вопросам ремонта; установка, ремонт и

техническое обслуживание машинного оборудования; установка и ремонт устройств кондиционирования воздуха, установка и ремонт охранной сигнализации;

42 класса - разработка программного обеспечения; анализ компьютерных систем; составление программ для компьютеров; восстановление компьютерных баз данных; изучение технических проектов; инжиниринг; размножение компьютерных программ; прокат средств программного обеспечения; инсталляция программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; проектирование компьютерных систем, преобразование данных и информационных программ [не физическое]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный носитель; консультации в области компьютерной техники; обслуживание техническое программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; прокат компьютеров; оформление интерьера; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; экспертиза инженерно-техническая; прокат компьютеров; размещение веб-сайтов; исследования технические.

Экспертизой ФИПС принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания (далее – товарного знака) от 19.01.2006 для всех заявленных услуг 37 и 42 классов МКТУ в виду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002г. (далее – Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что:

- словесный элемент обозначения является общепринятым термином в области деятельности заявителя и указывает на вид оказываемых услуг,

поскольку, согласно справочной литературе, «ITSystems» означает – «это информационная система» (Современный англо-русский словарь по вычислительной технике» под ред. С.Б. Орлова, Издательское предприятие «РадиоСофт», М., 2001г., стр. 91) [1];

- словесный элемент обозначения не обладает различительной способностью и не может служить средством индивидуализации услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами:

- словесный элемент обозначения является неохраняемым и занимает доминирующее положение в заявленном обозначении.

В возражении от 21.03.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявленное обозначение подано на регистрацию для услуг, которые не относятся к информационным системам,

- заявленное обозначение содержит словесный элемент «ITSystems», который представляет собой одно слово и, поэтому данный элемент не может рассматриваться как известный термин «IT Systems».

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении не 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 (24.06.2004) поступления заявки №2004714107/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя указанный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, рег.№4322 и введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ базируется на абсолютных основаниях для отказа в регистрации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона и пунктом 2.3 (2.3.1) Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту (14.4.1) пункта 14.4 Правил, при проверке заявленного обозначения по абсолютным основаниям для отказа в регистрации устанавливается, является ли оно обозначением, указанным в подпункте (2.3.1) пункта 2.3 Правил или включает такое обозначение.

Если заявленное обозначение состоит только из обозначений, указанных в пункте 2.3 Правил, то делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака.

Если заявленное обозначение состоит не только из неохраноспособных обозначений, предусмотренных пунктом 2.3 Правил, но включает хотя бы одно из них, то при включении таких обозначений, проверяется, занимает ли данное обозначение доминирующее положение в товарном знаке.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение доминирующее положение в товарном знаке, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявленное обозначение является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде овала, образованного замкнутой кривой линией переменной ширины голубого цвета и словесного элемента «ITSystems», выполненного стандартным шрифтом заглавными и

прописными буквами латинского алфавита синего цвета и, размещенного на белом фоне внутри овала.

Абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака, установленные пунктом 1 статьи 6 Закона, определяются свойствами самого обозначения.

В комбинированном обозначении соответственно определяется охраноспособность каждого включенного в обозначение элемента.

При определении охраноспособности словесного элемента «ITSystems» установлено, что, несмотря на слитное написание, он фонетически воспринимается как словосочетание «IT Systems» и имеет определенную семантику - «это системы» или «это программы» (англ., см. <http://lingvo.yandex.ru>). Таким образом, указанный элемент заявленного обозначения фонетически состоит из двух словесных элементов.

Согласно справочной литературе (С.И. Ожегов, Словарь русского языка, под. ред. Н.Ю. Шведовой, М., «Русский язык», 1987) [2]:

а) «система» (от греческого «systema» - целое, составленное из частей; соединение) - 1. определенный порядок в расположении и связи чего-н., в действиях (например, работать по строгой системе); 2. форма организации чего-н.; 3. нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей; 4. общественный строй, форма общественного устройства; 5. совокупность организаций, однородных по своим задачам; 6. техническое устройство; 7. то, что стало нормальным, обычным, регулярным;

б) «программа» - 1. план деятельности, работ; 2. изложение содержания и цели деятельности ...; 3. краткое изложение содержания учебного предмета; 4. содержание концертных и т.д. представлений; 5. книжечка или листок с краткими сведениями о спектакле и т.д.; 6. описание алгоритма решения задачи на языке ЭВМ.

Согласно семантике лексическая единица «Systems» («системы», «программы») носит информативный характер и с этой целью

используется в различных областях деятельности человека и в отношении различных продуктов его деятельности.

Изложенное свидетельствует о том, что словесный элемент «Systems» не обладает свойствами, позволяющими индивидуализировать продукт деятельности одного лица, а именно, не обладает необходимой различительной способностью для того, чтобы индивидуализировать услуги заявителя, указанные в перечне.

Словесный элемент «ITSystems», действительно представляет собой одно слово, однако в нем сочетаются два словесных элемента, при этом их сочетание не обеспечивает качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов.

На основании изложенного, установлено, что словесный элемент «ITSystems» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил.

Изобразительный элемент заявленного обозначения представляет собой фигуру – «овал» и обладает слабой различительной способностью, поскольку часто используется в составе комбинированных товарных знаков других правообладателей (см. www.Fips.ru, информационные ресурсы, открытые реестры).

Кроме того, в комбинированном обозначении словесный элемент всегда занимает доминирующее положение, так как, по сравнению с изобразительным элементом обладает наибольшими средствами для индивидуализации (например, звуковая реклама).

Таким образом, установлено, что словесный элемент «ITSystems» занимает доминирующее положение в заявленном обозначении.

Доминирование неохраноспособного элемента «ITSystems» свидетельствует о том, что заявленное комбинированное обозначение в отношении всех заявленных услуг 37 и 42 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 21.03.2006, и
оставить в силе решение экспертизы от 19.01.2006 .**