

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, 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, рассмотрела возражение от 22.08.2007, поданное ЗАО «Вычислительные силы» на решение экспертизы от 25.05.2007 о регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2006706700/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2006706700/50 с приоритетом от 22.03.2006 является ЗАО «Вычислительные силы», г. Москва (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию «заявленное обозначение является комбинированным. Состоит из словесного обозначения INDX (в транслитерации – ЭНДЕИКС) и изобразительного в виде квадрата, выполненного из стреловидных полос. Словесная часть обозначения представляет собой фантазийное слово. Изобразительная часть обозначения представляет собой квадрат, выполненный из стреловидных полос фиолетового цвета, а правая полоса квадрата - из зеленого цвета идентичного со словесной частью обозначения. Обозначение выполнено в виде рисунка стилизованными заглавными латинскими буквами (латиницей), на белом фоне».

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в заявке, в следующем цветовом сочетании "белый, зеленый, фиолетовый".

Решением экспертизы от 25.05.2007 заявленному обозначению предоставлена правовая охрана с исключением из нее букв «NDX» в отношении всех услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в заявке.

Буквы «NDX» исключены из самостоятельной правовой охраны ввиду их несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что буквы «NDX» являются неохраняемыми, поскольку не имеют характерного графического исполнения и словесного характера.

В возражении от 22.08.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявленное обозначение является комбинированным. Словесная часть представлена фантастичным словом «INDX». Изобразительная часть представлена квадратом из стреловидных полос.
2. Словесная часть «INDX» выделена зеленым цветом.
3. В платежном поручении за № 30 от 13.03.2006 в графе «назначение платежа» указано «за регистрацию товарного знака «INDX». Указанное действие заявителя свидетельствует о его намерении зарегистрировать товарный знак «INDX».
4. Формальная экспертиза не указала каких-либо замечаний в вопросах неточности заявленного обозначения, его описания.
5. Заявителем было получено уведомление о принятии к рассмотрению заявки № 2006706700/71 (993296) от 07.06.2006.
6. Экспертиза по существу также не отметила вопросов относительно заявленного обозначения и его описания.
7. Экспертиза ошибочно не уточнила у заявителя вопрос относительно противоречий и неточностей по поводу заявленного обозначения.
8. В решении экспертизы от 25.05.2007 в графе под кодом (526) «неохраняемые элементы» имеется надпись «буквы «NDX», у которых

признано отсутствие словесного характера и характерного графического исполнения.

9. Заявитель не согласен с решением экспертизы от 25.05.2007, поскольку зарегистрирован иной товарный знак «буквы «NDX», нежели тот (товарный знак, имеющий словесное обозначение «INDX»), о котором указывал заявитель в заявке от 22.03.2006.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы, имеющего буквы «NDX», и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, имеющего словесное обозначение «INDX» в отношении всего заявленного перечня услуг по заявке № 2006706700/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (22.03.2006) поступления заявки № 2006706700/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3. Правил ТЗ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, не обладающих различительной способностью, в частности, представляющих собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона в ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие необходимых документов заявки, а также их соответствие установленным требованиям.

Согласно положению пункта 13.3 Правил ТЗ задачей формальной экспертизы является проверка содержания заявки, наличия необходимых документов, а также их соответствие установленным требованиям.

Согласно пункту 1 статьи 12 Закона экспертиза заявленного обозначения проводится по завершении формальной экспертизы. В ходе экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям, установленным, в том числе статьей 6 Закона, и устанавливается приоритет товарного знака.

Согласно пункту 14.1 Правил ТЗ задачей экспертизы заявленного обозначения является проверка соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным, в том числе статьей 6 Закона. По результатам экспертизы заявленного обозначения принимается решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является комбинированным и представляет собой совокупность изобразительного и буквенного элемента «NDX». Изобразительный элемент представлен в виде последовательных стрелочек, которые образуют квадрат. Три стрелочки выполнены фиолетовым цветом, одна – зеленым. Буквы «NDX» выполнены также зеленым цветом и расположены в пространстве знака справа от зеленой стрелочки. Регистрация обозначения испрашивается в следующем цветовом сочетании "белый, зеленый, фиолетовый".

Регистрация обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) испрашивается в отношении услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в материалах заявки № 2006706700/50.

По своему пространственному расположению заявленное обозначение исполнено таким образом, что воспринимается потребителем с визуальной точки зрения в качестве единой композиции, обладающей различительной

способностью. Различительная способность знака формируется в данном случае благодаря совокупности изобразительного и буквенного элементов, которые расположены близко по отношению друг к другу. При этом следует отметить комбинацию цвета, позволяющую связать изобразительный и буквенный элементы в единое целое, поскольку одна стрелочка и буквы исполнены одной цветовой гаммой. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам оценивает заявленное обозначение в качестве целостной конструкции, включающей изображение стрелочек и букв.

В решении экспертизы от 25.05.2007 буквенный элемент «NDX» исключен из самостоятельной правовой охраны в связи с его несоответствием требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона, поскольку не обладает различительной способностью, не имеет характерного графического исполнения и словесного характера.

Вместе с тем, нормами Закона не предусмотрено включение элементов, не обладающих различительной способностью, в состав знака в качестве неохраняемых элементов.

Таким образом, исключение из правовой охраны элемента «NDX» заявленного обозначения согласно требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.1 Правил ТЗ является ошибочным.

Относительно доводов заявителя, касающихся отсутствия замечаний у формальной экспертизы в вопросах неточности заявленного обозначения, его описания коллегия отмечает следующее. Формальная экспертиза материалов заявки проведена в соответствии со статьей 11 Закона и пунктом 13 Правил ТЗ, при этом согласно норме пункта 13.3 Правил ТЗ задачей, а также функцией формальной экспертизы является проверка содержания заявки, наличия необходимых документов, а также их соответствия установленным требованиям. Анализ по сути самого обозначения с применением к нему положений, регламентированных пунктом 1 статьи 12 Закона, является прерогативой экспертизы заявленного обозначения. Таким образом, по результатам формальной экспертизы заявка № 2006706700/50 была принята к

рассмотрению с указанием даты подачи заявки 22.03.2006, в связи с чем, заявителю было направлено уведомление от 07.06.2006.

Относительно доводов заявителя по поводу того, что экспертиза заявленного обозначения не представила замечаний, противоречий, неточностей, касающихся обозначения и его описания коллегия отмечает следующее. Экспертиза обозначения проведена в соответствии с пунктами 1 статьи 12 Закона и пунктом 14.1 Правил ТЗ. Толкование указанных правовых норм свидетельствует о том, что в компетенцию экспертизы по существу входит проверка соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным, в том числе статьей 6 Закона. В связи с этим, экспертиза приняла решение о регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 25.05.2007, оценка которого дана выше.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.08.2007, изменить решение экспертизы от 25.05.2007, зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2006706700/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня услуг:

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

- (591) " белый, зеленый, фиолетовый".
- (511) 35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.
- 36 – страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.
- 38 – телекоммуникации.
- 41 – воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий.
- 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.