

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 № 4520, рассмотрела возражение от 26.04.2006, поданное фирмой «Вилс24.ком/АРС Алурад ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение экспертизы от 20.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения по заявке № 2004714940/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2004714940/50 с приоритетом от 05.07.2004 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено на регистрацию комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «wheels» и «com», выполненных строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, между которых расположено число «24», выполненное более крупным шрифтом. Указанные элементы помещены в овал. Под словесными элементами расположено изображение, напоминающее зеркальную тень. Правовая охрана испрашивается в белом, оранжевом, светло-зеленом, светло-сером, желтом цветовом сочетании.

Экспертизой принято решение от 20.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пунктов 2.3.1, 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской

Федерации 25.03.2003, № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Вывод о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 1 статьи 6 Закона обоснован тем, что доминирующее положение в нем занимают неохраняемые элементы, а именно:

- элемент «wheels» в переводе с английского языка – «колеса» (новый большой англо-русский словарь / Ю.Д. Апресян, Москва, Издательство «Русский язык», 2000, том 3, с. 710) в отношении части товаров 12 класса МКТУ будет указывать на вид товара, а в отношении другой части товаров будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара;

- «24» представляет собой простые цифры, не имеющие характерного графического исполнения, и, следовательно, не обладающие различительной способностью;

- «com» является общепринятым сокращением доменного имени коммерческой организации в компьютерных сетях (Новейший англо-русский толковый словарь по современной электронной технике / И.Л. Мостицкий, М.: Издательство «Лучшие книги», 2000, с. 458).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.04.2006, в котором выражено несогласие с решением экспертизы, мотивированное следующими доводами:

- ввиду того, что слово «wheels» имеет многочисленные значения и может являться как существительным, так и глаголом, то в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ этот словесный элемент не может рассматриваться как вводящий в заблуждение относительно вида товара;

- элемент «24» не является простым сочетанием цифр, не обладающих различительной способностью, поскольку используемая графика и цветовое сочетание являются оригинальными, и, следовательно, элемент исполнен в характерной графической манере;

- элемент «24» входит в комбинацию словесных, изобразительного и цифровых элементов, где основными элементами, придающими знаку различительную способность, выступают словесные элементы;

- заявитель выражает согласие с включением элемента «com» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в перечне заявки, исключив элемент «com» из самостоятельной правовой охраны.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, содержащиеся в возражении, неубедительными.

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», введенного в действие 27.12.2002, и с учетом даты подачи заявки (05.07.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила.

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

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям также относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные цифры, не имеющие характерного графического исполнения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, в частности, условные обозначения, применяемые в науке и технике.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные в настоящем пункте элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесных элементов «wheels» и «com», выполненных строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, между которых расположено число «24», выполненное более крупным шрифтом. Указанные элементы помещены в овал. Под словесными элементами расположено изображение, напоминающее зеркальную тень. Правовая охрана испрашивается в белом, оранжевом, светло-зеленом, светло-сером, желтом цветовом сочетании.

Слово «wheels» в переводе с английского языка означает «колеса» и, следовательно, указывает на вид товара в отношении части заявленных товаров 12 класса МКТУ и способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара в отношении другой части заявленных товаров 12 класса МКТУ.

Элемент «com» является общепринятым сокращением доменного имени коммерческой организации в компьютерных сетях (см. Новейший англо-русский толковый словарь по современной электронной технике / И.Л. Мостицкий, М.: Изд. «Лучшие книги», 2000, с.458), таким образом, сочетание «.com» является условным обозначением, применяемым в науке и технике, то есть общепринятым символом.

Элемент «24» занимает в заявленном обозначении доминирующее положение и представляет собой простое сочетание цифр. Несмотря на то, что они выполнены утолщенным шрифтом и в цветовом исполнении, они не обладают

оригинальной графикой и, следовательно, не обладают различительной способностью. Отмеченное позволяет сделать вывод о том, что словесные элементы и цифровой элемент не образуют семантически связанную композицию.

В силу изложенного, заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана, поскольку оно не обладает различительной способностью и указывает на вид товара, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии его требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.04.2006, оставить в силе решение экспертизы от 20.01.2006.