

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.11.2015, поданное компанией ALCATEL LUCENT (France) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1188098, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1188098 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 07.05.2013 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1188098 представляет собой словесное обозначение «**SERVICEVIEW**», выполненное стандартным шрифтом.

Роспатентом было принято решение от 27.08.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1188098 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1188098 является общепринятым термином в области деятельности и указывает на свойства и назначение товаров и услуг, поскольку состоит из двух лексических единиц «SERVICE» и «VIEW», которые образуют словосочетание, возможным переводом которого на русский язык является «сервис (услуга) просмотра».

В возражении от 30.11.2015, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие аргументы:

- в связи с тем, что ссылка на положения пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, согласно которым не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, отсутствовала в предварительном отказе экспертизы в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1188098, заявитель полагает неправомерным ее указание в окончательном решении об отказе;

- предварительное решение обосновано ссылкой на положения пункта 1(2) статьи 1483 Кодекса, в соответствии с которыми не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами;

- заявленное обозначение «**SERVICEVIEW**» является изобретенным словесным элементом и не имеет конкретной семантики, что подтверждается распечаткой из электронной версии англо-русского словаря и свидетельствует о невозможности его признания общепринятым термином в области деятельности заявителя;

- даже если предположить, что потребитель будет делить заявленное обозначение на знакомые ему слова, как полагает экспертиза, то слова «SERVICE» и «VIEW» также не являются общепринятыми терминами в области деятельности заявителя (телекоммуникации);

- если рассматривать заявленное обозначение в качестве словосочетания «service view», с учетом грамматики английского языка слово «view» в нем выступает в качестве имени существительного, а «service» - в качестве имени прилагательного, возможным переводом этого словосочетания может быть, например, «служебный взгляд», что не является при этом единственно возможным переводом и не позволяет отнести обозначение к описательным, указывающим на характеристики заявляемых товаров и услуг;

- учитывая многозначность слов «service» и «view», нет оснований для утверждения о том, что заявленное обозначение будет переводиться именно как «сервис (услуга) просмотра»;

- заявленному обозначению предоставлена правовая охрана в таких англоязычных странах как Ирландия, Великобритания, Сингапур, а также в США (копии соответствующих документов прилагаются), что является дополнительным подтверждением факта охраноспособности обозначения «**SERVICEVIEW**».

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1188098 в отношении всех товаров и услуг, указанных в международной регистрации.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (27.03.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1188098 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми терминами, а также характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство и назначение.

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

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Как было указано выше, знак по международной регистрации №1188098 представляет собой словесное обозначение «**SERVICEVIEW**».

Предоставление правовой охраны указанному знаку испрашивается для товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ.

Анализ обозначения «**SERVICEVIEW**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в решении Роспатента, показал следующее.

Указанное обозначение в том виде как испрашивается предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации. Вместе с тем, следует согласиться с экспертизой, что знак «**SERVICEVIEW**» действительно образован из двух словесных элементов «service» и «view», написанных слитно, причем слово «service» является лексической единицей английского, французского, итальянского и немецкого языков, а «view» - лексической единицей английского языка. Согласно сведениям из языковых словарей, например, электронного словаря Мультитран, «service» означает «обслуживать, служба, услуга, сервис, работа, труд, сервис, техобслуживание, служебный и т.д.», «view» - вид, взгляд, панорама, видимость, точка зрения, поле зрения, пейзаж, кругозор и др. (см. <http://www.multitrans.ru>).

С учетом указанных смысловых значений знак «**SERVICEVIEW**» по международной регистрации №1188098 в случае отдельного написания входящих в него слов «service» и «view» может быть переведен на русский язык как «сервисная точка зрения», «служебный взгляд», «вид обслуживания», «сервис просмотра» и т.д., причем различные электронные онлайн-переводчики (например, Промт, Гугл, Яндекс и др.) дают разный перевод словосочетания «service view», что свидетельствует о неоднозначности значения этого словосочетания.

Учитывая полисемичность слов «service» и «view» и множество возможных переводов сочетания этих слов, нет оснований для признания обозначения «**SERVICEVIEW**» описательным элементом, необходимым для использования его различными производителями однородных заявленных товаров и услуг в гражданском обороте, поскольку оно не является прямым указанием на свойства, назначение или какие-либо иные характеристики товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1188098 на территории Российской Федерации. Также следует отметить, что обозначение «**SERVICEVIEW**» не является термином, используемым в области деятельности заявителя (вычислительная техника, информационные системы, телекоммуникации), поскольку его значение отсутствует в терминологических словарях.

Кроме того, обозначение «**SERVICEVIEW**» зарегистрировано в качестве товарного знака Патентным ведомством США, а также в ряде англоязычных стран (Ирландия, Великобритания, Сингапур), что является дополнительным фактором в пользу предоставления этому знаку правовой охраны на территории Российской Федерации.

В связи с указанным следует признать, что знак по международной регистрации №1188098 удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2015, отменить решение Роспатента от 27.08.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1188098 в отношении всех приведенных в перечне регистрации товаров и услуг.