

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 05.12.2005, поданное ЗАО «Торговый дом «ЭДИЛ», на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 23.06.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания (далее – решение экспертизы) по заявке №2003725404/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2003725404/50 с приоритетом от 23.12.2003 является Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ЭДИЛ», Москва (далее — заявитель). В качестве знака обслуживания, согласно приведенному в заявке описанию, заявлен фантазийный словесный элемент «ONSHOP», выполненный стандартными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне услуг заявки.

Экспертизой 23.06.2005 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания. Решение мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и требованиям пунктов 2.3.1 и 2.3.2.3, Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

Решение обосновано тем, что заявленное обозначение указывает на вид и назначение услуг, содержащихся в перечне заявки, поскольку слитное написание элементов «ON» [on – в (on sale – в продаже)] и «SHOP» [shop – магазин, делать

покупки] (см. *Англо-русский словарь, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва, 1956, стр. 416, 545*) не меняет качественно восприятия обозначения, семантика которого очевидна.

В решении экспертизы также отмечено, что именно в слитном написании слово «ONSHOP» используется в сети Интернет как название универсального домена для любого Интернет - магазина, а также входит в состав доменных имен (ONSHOP.RU, ONSHOP.COM и т.д.), ввиду чего оно утратило различительную способность в отношении заявленных услуг (см. *сеть Интернет, Yandex, Rambler*).

В возражении от 05.12.2005, поданном в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- вывод экспертизы об очевидной семантике слова представляется спорным, так как элемент «on» является указанием на расположение чего-либо на верхней поверхности объекта;

- заявленное обозначение воспринимается в значении - “на крыше магазина”, что никак не может указывать на назначение услуг, в отношении которых испрашивается регистрация;

- в английском языке существует устойчивое выражение «on shop», означающее - донести в полицию, что также не является указанием на качество и характер указываемых услуг;

- ссылка экспертизы на использование слова «ONSHOP» в качестве названия универсального домена для любого Интернет - магазина является неубедительной, поскольку владельцем домена может являться только одна организация или человек;

- в российском сегменте Интернета владельцем такого имени является генеральный директор организации, являющейся заявителем по данной заявке (копия справки о владельце прилагается);

- согласно Закону РФ товарный знак охраняется законом, а использование его в доменном имени является нарушением прав владельца знака;

- в заявленном обозначении часть «ON» ничем не выделена (ни видом шрифта, ни размером, ни цветом) по отношению к части «SHOP», кроме того, такая разбивка слова противоречит правилам английского языка, поэтому недопустима;

- для того чтобы рассматриваемый знак являлся указанием на характер предоставляемых услуг, его необходимо разбивать на две части, а это является домысливанием.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявляемое обозначение в качестве знака обслуживания для всех услуг, приведенных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необоснованными.

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 (23.12.2003) поступления заявки №2003725404/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.1 Правил не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно требованиям пункта 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений характеризующих товары (услуги), в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

Словесное обозначение «ONSHOP», заявленное на регистрацию в качестве знака обслуживания по заявке №2003725404/50, выполнено заглавными буквами черного цвета стандартного шрифта латинского алфавита.

В общедоступных словарно-справочных изданиях отсутствует информация о семантическом значении словесного элемента «ONSHOP», выполненного буквами

латинского алфавита, его и принадлежности к лексике какого-либо языка, что могло бы служить основанием для вывода о фантазийности заявленного обозначения в целом.

Однако, в связи с тем, что лексическими единицами английского языка являются составные части заявленного обозначения - «ON» и «SHOP», обозначение в целом «ONSHOP» может быть воспринято в качестве написанных слитно отмеченных лексических единиц:

on – 1) в пространственном значении указывает на: а) нахождение на поверхности какого-либо предмета; б) нахождение около какого-либо водного пространства; в) направление; г) способ передвижения;

shop – 1) лавка, магазин; 2) мастерская, цех; 3) профессия, занятие; дела, вопросы, темы, связанные с чьей-либо профессией; 4) заведение, учреждение, предприятие [Новый англо-русский словарь, В.К. Мюллер, Москва, «Русский язык», 1996, с. 501, с. 667].

При этом указанное восприятие заявленного обозначения на территории Российской Федерации является более вероятным, поскольку значение слова «shop» (шоп) хорошо знакомо потребителю, ввиду активного использования в современной русской лексике в значении торгового учреждения.

Согласно информации, полученной из Современного словаря иностранных слов, Л.М. Баш, А.В. Боброва, «Цитадель-Трейд», «ИКТЦ ЛАДА», «РИПОЛ КЛАССИК», Москва, 2005, с.881, слова **шоп** (-а) – магазин, торговая лавка; **шопинг** (-а) – процесс покупки, посещение магазина с целью покупки, а также слово **шоп-тур** – поездка за мелкой партией или за крупным штучным товаром, обычно за границу [Новый словарь иностранных слов и выражений, ХАРВЕСТ, Москва АСТ, 2001, с. 502], вошли в состав русского языка, как заимствованные (иностраные) слова, в конце XX века.

Таким образом, отсутствие пробела не является препятствием для идентификации заявленного обозначения как двух значимых элементов – словесного «ON» и слова «SHOP», связанных с отмеченной выше деятельностью.

В силу указанного, вне зависимости от правильности построения грамматической конструкции (неверного употребления предлога on-), в отношении указанных в перечне услуг 35 класса МКТУ, например, таких как продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), а также реклама (как составная часть услуги – продвижение товаров) и агентства по импорту-экспорту обозначение «ONSHOP» может рассматриваться потребителями как указание на вид и назначение этих услуг, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Обратное заявителем не доказано.

Так заявителем не представлено сведений, подтверждающих возможность иного восприятия сочетания словесных элементов «ON» и «SHOP» («ONSHOP») в отношении указанных в перечне услуг 35 класса МКТУ, а доводы, касающиеся смыслового значения элемента «ON» и перевода обозначения «ONSHOP» (“на крыше магазина”), также как и сведения в отношении использования словесного обозначения «ONSHOP» в сети Интернет в качестве названия Интернет – магазина, не опровергают указанного выше вывода и могут быть учтены как подтверждение связи обозначения (его восприятия) с торговой деятельностью.

В отношении услуг, не связанных с торговой деятельностью, таких как: “реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба, агентства, аудит, бюро по найму и т.д.” (35 класс МКТУ), необходимо пояснить следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается

ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Значимый элемент «SHOP» (магазин) заявленного обозначения и, как следствие, заявленное обозначение в целом, в отношении указанных в перечне услуг 35 класса МКТУ, не связанных с торговой деятельностью, способен породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о качестве и изготовителе услуг - рекламы, менеджмента в сфере бизнеса, административной деятельности в сфере бизнеса, офисной службы и т.д.» (35 класс МКТУ), что противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.12.2005, оставить в силе решение экспертизы от 23.06.2005.