

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 28.07.2005, поданное ООО «Трафиклэнд», Москва (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2004705961/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004705961/50 с приоритетом от 22.03.2004 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, «устройства для записи информации электронные; носители информации интегральные; карточки идентификационные микропроцессорные (смарткарточки)».

Согласно описанию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СИМДИСК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение экспертизы от 29.03.2005 об отказе в регистрации товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

В качестве обоснования данного вывода в решении экспертизы указано, что словесное обозначение «СИМДИСК» представляет собой сложное слово, образованное путем соединения 2-х слов «СИМ» и «ДИСК», являющихся транслитерацией технических терминов, которые широко используются в области мобильной связи и компьютеров, т.е. в тех

сферах нашей жизни, которые стали неотъемлемой частью практически любого потребителя.

Кроме того, экспертиза в своем решении сослалась на наличие в сети ИНТЕРНЕТ большого количества информации, касающейся программного продукта под именем «SimDisk» и «SIMDISK», в силу чего заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.07.2005, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы от 29.03.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и привел следующие доводы:

- заявленное обозначение представляет собой целостное словесное обозначение, выполненное в виде слитного написания семи букв, образующих вымышленное слово «СИМДИСК», представляющее собой лексическую единицу, отсутствующую в доступных заявителю словарях, энциклопедиях и справочниках, в том числе относящихся к средствам мобильной связи и компьютерным технологиям;

- представленные экспертизой сведения, касающиеся технических терминов, относятся к произвольно и необоснованно выделенным и транслитерированным ею частям заявленного обозначения, причем первая из выделенных частей «SIM» может являться транслитерацией сокращения, относящегося к девяти разным терминам (модуль, модель, имитатор, программа, тренажер, общественное объединение), что свидетельствует о неоднозначности толкования данной выделенной части заявленного обозначения и об отсутствии конкретного смыслового значения обозначения в целом;

- представленные экспертизой сведения из сети Интернет, касающиеся существования «компьютерной программы» под названием «SIMDISK» - разработка фирмы «S.A.D. GmbH», не могут служить

препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку не подтверждают того, что данное слово является общепринятым техническим термином, т.е. словом, являющимся общепринятым названием определенного понятия в области техники, к которой относятся товары, указанные в заявке;

- заявленное обозначение не может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку до подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на российском рынке отсутствовал одноименный или сходный по названию товар другого производителя, который был бы известен российским потребителям настолько, что мог бы порождать в сознании потребителей представление об определенном изготовителе товара, которое не соответствует действительности;

- заявителем представлены доказательства введения им в хозяйственный оборот заявленного обозначения в латинском написании, в том числе регистрация доменного имени и одноименного Интернет-сайта, на котором, начиная с сентября 2003 года, публикуются предложения о продаже продукции заявителя, маркируемой обозначением «SIMDISK», в то время как информация о компьютерной программе имеет более позднюю дату.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение экспертизы от 29.03.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение «СИМДИСК» в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в заявке.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикация в Интернет «SIMDISK»: еще одна степень свободы!» на 2л.[1];

- публикация в Интернет «SIMDISK» на 2л.[2];

- публикация в Интернет «Компания «Трафиклэнд» проводит акцию «SIMDISK, откройся!» на 1л.[3];
- публикация в Интернет «Абонентский комплект «SIMDISK + SIMкопир» компании «Трафиклэнд» на 3 л.[4];
- публикация в Интернет «SIMDISK, откройся!» на 2л.[5];
- публикация в Интернет «SIMDISK, откройся!»: «Компания «Трафиклэнд» начинает предновогоднюю» акцию на 1л.[6];
- публикация в Интернет «Трафиклэнд» представляет SIMDISK для пользователей мобильных телефонов» на 1л.[7];
- публикация в Интернет «Комплект резервирования SIM-карты GSM-телефона» на 3л.[8];
- публикация в Интернет «Скоро в продаже» на 2л.[9];
- публикация в Интернет «ООО «Трафиклэнд» на 1л.[10];
- публикация в Интернет «Еще одна степень свободы!» на 2л.[11];

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель дополнительно представил документы, включающие заверенную копию договора субаренды нежилого помещения № 05/Б-05 от 01.03.2005, товарные накладные на комплект (SIMDISK + SIMкопир) и счета на комплект СИМДИСК (карта СИМДИСК + СИМкопир) на 5л.[12].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (22.03.2004) поступления заявки №2004705961/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, №32, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—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;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид.

Пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам отнесены лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

К обозначениям, характеризующим товары, согласно пункту 2.3.2.3 Правил относятся, в частности, простые наименования товаров.

Элементы, указанные в подпунктах (2.3.2.2), (2.3.2.3) настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 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 к таким обозначениям отнесены, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное словесное обозначение включает слово «СИМДИСК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Слово «СИМДИСК» представляет собой сложносоставное слово, составленное из двух частей: СИМ - и - ДИСК. Применительно к области деятельности, к которой относятся товары 09 класса МКТУ (устройства для записи информации электронные; носители информации интегральные; карточки идентификационные микропроцессорные

(смарткарточки), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, указанные части слова имеют следующее значение:

СИМ - транслитерация от сокращения SIM - 1. сервисный (служебный) интерфейсный модуль; 2. (Subscriber Identity Module) модуль идентификации абонента, SIM-карта (в сотовых телефонах – карта, в которой записан уникальный номер аппарата)

ДИСК (DISK) - носитель данных в виде тонкой пластинки, сделанной из любого материала (дискета, компьютерный диск)

(см. [lingvo.yandex.ru](http://lingvo.yandex.ru) словарь ABBYY Lingvo )

Из представленных заявителем материалов [1] – [11] следует, что «SIMDISK – это знакомая каждому SIM-карта, функциональные возможности которой ограничены только хранением записей телефонной книжки и SMS-сообщений.» «По аналогии с обычными дискетами или CD-R/RW-дисками, SIMDISK предназначен для записи на него данных из SIM-карт.»

Таким образом, семантика слова «СИМДИСК», несмотря на отсутствие его в терминологических словарях, в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ, указывает на конкретный вид товара, а именно, носитель информации с определенными функциональными характеристиками, а именно, способностью хранить идентификационную информацию по аналогии с широко известной СИМкартой.

Кроме того, следует указать, что заявленное обозначение относится к такой области деятельности, где происходит интенсивное обновление словарного состава и образование новой лексики, не всегда получающей своевременной словарной фиксации, когда происходит быстрое и чрезвычайно интенсивное образование новых слов и их значений

(см. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца XX столетия. Москва, Астрель АСТ, 2001).

Сказанное не позволяет рассматривать заявленное обозначение «СИМДИСК» как фантазийное по отношению к заявленным товарам 09 класса МКТУ, указанным в перечне заявки.

Представленные заявителем материалы [12] не могут быть расценены как доказательства приобретенной различительной способности заявленного обозначения, поскольку относятся к периоду после даты подачи заявки №2004705961/50.

Регистрация доменного имени и одноименного Интернет-сайта, на котором публикуются предложения о продаже продукции заявителя, маркируемой обозначением «СИМДИСК», также не доказывает приобретение различительной способности заявленного обозначения в результате его использования.

Следует указать, что приведенные экспертизой в решении от 29.03.2005 сведения о существовании компьютерной программы и информации, касающейся программного продукта под именем «SIMDISK» и «SimDisk», не могут служить достаточным доказательством для утверждения о возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, поскольку нет никаких оснований для утверждения, что на дату подачи заявки № 2004705961/50 в сознании потребителя возникла устойчивая ассоциативная связь между заявленным обозначением и производителем товара, маркированного этим обозначением, в лице заявителя или фирмы «S.A.D. GmbH».

Особое мнение от 16.02.2006, представленное заявителем по завершении рассмотрения возражения, а также его Обращение к Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.03.2006 повторяет доводы, изложенные в возражении, учтенные в настоящем решении.

Приведенные в Особом мнении и Обращении примеры регистраций товарных знаков, которые заявитель расценивает как аналогичные заявленному обозначению «СИМДИСК», не могут быть приняты во внимание, поскольку каждое решение о регистрации выносится с учетом определенных обстоятельств дела. При этом делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, а представленные заявителем примеры зарегистрированных знаков не имеют связи с заявленным обозначением и не являются его аналогами.

Таким образом, заявленное обозначение «СИМДИСК» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных товаров, т.к. не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 28.07.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 29.03.2005.**