

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный №5339, рассмотрела возражение от 12.06.2007, поданное Сергейкиным А.Я., Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы от 24.01.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005712752/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005712752/50 с датой подачи от 30.05.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 11, 16 и услуг 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SMARTHOUSE» (транслитерация – Смартхаус) фантазийного типа, не имеющее точного перевода и выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением экспертизы от 24.01.2007 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения 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, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон), и пункта 2.3. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003,

зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение «SMARTHOUSE» является термином, широко используемым различными специалистами в области создания систем энерго- и жизнеобеспечения среды обитания (зданий), включающих компьютерную систему управления и контроля дома, в котором все технические средства объединены в единую информационно-техническую систему (см. Интернет, Яндекс, <http://www.smart-house.com>, <http://www.hometoyc.com>, <http://www.itv.ru/part+ners>, <http://www.frtk/mipt/ru/radioday>, 2005, [musienko.htn](http://musienko.htn)). В решении экспертизы также указано, что заявленное обозначение не способно отличать товары и услуги одних юридических (физических) лиц от товаров и услуг других юридических (физических) лиц.

Заявитель выразил несогласие с данным решением экспертизы в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 12.06.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертиза подменяет понятие «общеизвестный термин» понятиями «известность обозначения» и «термин, широко используемый», при кажущемся сходстве разница между ними принципиальная;

- «общеизвестный термин» - это термин, который вошел в энциклопедические словари, справочники, периодические издания, радио- и телевизионные передачи;

- понятия «известность обозначения» и «термин, широко используемый» не имеют никакого отношения к Закону;

- что касается информации, найденной в Интернете, то этот факт сам по себе также не имеет отношения к законодательству о товарных знаках и к правовой охране товарных знаков, поскольку Интернет относится к другой правовой системе;

- не следует смешивать наличие того или иного слова как средства коммуникации (и потому присутствующего в информационных базах, включая Интернет) со статусом товарного знака как средства идентификации товаров и услуг (статья 1 Закона), что не позволяет рассматривать доводы экспертизы как основательные;

- в ответ на довод экспертизы о неспособности обозначения выполнять отличительную функцию товарного знака можно рассмотреть знак «SMARTHOME» по международной регистрации №764317, приведенный в приложении;

- указанный знак имеет ту же семантику, что и заявленное обозначение (УМНЫЙ ДОМ), однако Германское патентное ведомство и 11 государств-участников Мадридского соглашения посчитало его способным выполнять функцию товарного знака;

- кроме того, наличие большого количества зарегистрированных в России товарных знаков, содержащих словесный элемент «SMART», свидетельствует об охраноспособности заявленного обозначения «SMARTHOUSE».

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (30.05.2005) приоритета заявки №2005712752/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры (см. подпункт (2.3.1) пункта 2.3 Правил). Следует отметить, что приведенный перечень не является исчерпывающим, а понятие обозначения, не обладающего различительной способности, заключается в отсутствии у него функции по индивидуализации товаров и услуг конкретного производителя.

Согласно подпункту (2.3.2.2) пункта 2.3 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Заявленное обозначение по заявке № 2005712752/50 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «SMARTHOUSE», не имеющее смыслового значения.

Согласно сведениям, полученным из сети Интернет, Smarthouse – это система автоматического управления домом, осуществляющая полный контроль над ситуацией в доме (так называемые системы «умного или интеллектуального дома»), включающая компьютерную систему управления и контроля домом, в котором все технические средства энерго- и жизнеобеспечения объединены в единую информационно-техническую систему (см., например, сайты <http://www.smart-house.com>, <http://www.hometoys.com>, <http://www.itv.ru/part+ners>,

<http://www.frtk/mipt/ru/radioday>, 2005, musienko. htn,  
<http://www.smarthouse.rostov.ru>).

По мнению экспертизы указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение является общепринятым термином. Однако, как справедливо отмечено в возражении, данное утверждение экспертизы является необоснованным, поскольку обозначение «Smarthouse» не найдено в справочниках, словарях терминов, энциклопедиях и т.д.

Вместе с тем следует отметить, что информация с вышеуказанных сайтов сети Интернет подтверждает тот факт, что обозначение «Smarthouse» использовалось различными специалистами (разработчиками и производителями) для обозначения систем так называемого «Умного или интеллектуального дома» и было известно в Российской Федерации до даты приоритета заявки №2005712752/50. При этом необходимо подчеркнуть, что информация на данных сайтах представлена на русском языке и является общедоступной российскому потребителю. Что касается вопроса о возможности экспертизы ссылаться в решениях на информацию, содержащуюся в Интернет ресурсах, то следует отметить, что при проведении экспертизы используются данные Интернета, поскольку в последние годы он получил широкое распространение, в том числе как средство информации и рекламы.

Указанное выше свидетельствует о том, что заявленное обозначение «Smarthouse» не способно индивидуализировать товары и услуги, указанные в перечне заявки №2005712752/50 и относящиеся к системам автоматического управления и контроля зданиями, оборудованию «умного дома», а также к услугам по проектированию зданий (домов), оснащенных подобными системами. Обратное материалами возражения не доказано.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение «SMARTHOUSE» может быть отнесено к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

В силу вышеуказанного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3 Правил.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:  
**отказать в удовлетворении возражения от 12.06.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 24.01.2007.**