

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 20.08.2007, поданное фирмой Уанфоун Холдинг АБ, Швеция (далее – заявитель) на решение экспертизы от 03.04.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации № 864971, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны международной регистрации №864971 с конвенционным приоритетом от 01.07.2005 испрашивается сроком на 10 лет на имя заявителя в отношении услуг 35 и 38 классов МКТУ.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой словесное обозначение «Onephone», выполненное стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита с заглавной буквой «О».

Федеральным институтом промышленной собственности 21.06.2007 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №864971 на территории Российской Федерации в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне, мотивированное ее несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее - Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что по сведениям, полученным экспертизой из сети Интернет, словесное обозначение «Onerphone» используется для обозначения определенного вида услуг в области коммуникации. Экспертизой отмечается, что «Onerphone» - конвергенция фиксированной и сотовой связи, позволяющая стационарному и мобильному телефонам интегрироваться в корпоративную телекоммуникационную и ИТ – системы.

Целью «Onerphone» является замена мобильного и домашнего (офисного) телефонов на один аппарат. Независимо от местонахождения сотрудники имеют доступ к корпоративной телефонии: конференцсвязь, автоматический обратный вызов, перевод вызова, групповой вызов и т.д.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.08.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №864971 на территории Российской Федерации, мотивированное нижеследующим:

- словесное обозначение «Onerphone» было создано заявителем и впервые использовано при создании фирмы заявителя;
- заявитель является правообладателем регистрации Европейского содружества № 447494 с приоритетом от 01 июля 2005 года, то есть значительно раньше, чем публикация в сети Интернет от 18 июня 2007 года;
- информация, на которую ссылается экспертиза в своем решении, а именно материалы из сети Интернет, не являются официальными документами, на основании которых можно сделать достоверный вывод о каком либо факте, или информацией, которая является достоверной, настолько, чтобы без сомнения можно было применять ее в качестве источника ссылочной информации;
- экспертизой не сделана ссылка на официальные источники информации, и она не могла этого сделать, поскольку в словарях такое слово отсутствует;

- различительная способность заявленного обозначения не подвергалась сомнениям патентными ведомствами Европейского Союза, Великобритании, США и др.;

- доводы в отношении отказа по 35 классу МКТУ экспертизой не приведены.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №864971 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 35 и 38 классов МКТУ.

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

С учетом даты конвенционного приоритета 01.07.2005 международной регистрации правовая база для оценки ее охраноспособности 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, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К обозначениям, характеризующим товары, в подпункте 2.3 пункта 2.3 Правил отнесены, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса

изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Международная регистрация №864971 представляет собой словесное обозначение, состоящее из слова «Onerphone», выполненного стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита с заглавной буквой «O».

Правовая охрана международной регистрации №864971 испрашивается в отношении следующего перечня услуг 35 класса МКТУ «реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса и офисная служба» и услуг 38 класса МКТУ «телекоммуникации».

Словесное обозначение «Onerphone» в том виде как оно заявлено действительно отсутствует в словарях.

Вместе с тем, лексическими единицами английского языка являются слова «one» и «phone»:

One – 1. один; первый; 2. номер один; первый; 3. Единственный; 4. Единый; 5. одинаковый [Мюллер В.К. Большой англо-русский словарь: В новой редакции: 210 00 слов, словосочетаний, идиоматических выражений, пословиц и поговорок. Изд. 3-е, доп. и испр. – М.: Цитадель-трейд: Лада: Рипол Классик, 2005, стр.490].

Phone – 1. телефон 2. фон; 3. звонить по телефону [Мюллер В.К. Большой англо-русский словарь: В новой редакции: 210 00 слов, словосочетаний, идиоматических выражений, пословиц и поговорок. Изд. 3-е, доп. и испр. – М.: Цитадель-трейд: Лада: Рипол Классик, 2005, стр.526].

Из изложенного выше с очевидностью следует, что «Onerphone» может иметь значение, в частности, - один телефон, единый телефон. В соответствии с информацией сайтов Интернет, например: <http://www.svyazexpo.ru>; <http://mobiletalk.ru>; <http://www.hpc.ru>; <http://www.teleforum.ru> обозначение OnePhone используется для обозначения

услуг связи, соединяющей возможности мобильных и стационарных телефонов. Необходимо подчеркнуть, что представленная на указанных сайтах информация на русском языке свидетельствует об использовании этого обозначения для указания на характеристики услуг такими ведущими компаниями по производству сотовых телефонов и оказанию услуг связи, как British Telecom, Эрикссон, LG, Verizon. Поэтому утверждение заявителя относительно того, что в русском языке слово «Onerphone» отсутствует, и поэтому неизвестно российскому потребителю, ошибочно.

С учетом сказанного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение для услуг 38 класса МКТУ указывает на вид услуг и их назначение.

Наименования, описательные по существу, должны оставаться свободными для использования конкурентами, в связи с тем, что любое лицо может иметь право использовать в деловых операциях слова, которые описывают его товар.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения экспертизы.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 20.08.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 21.06.2007.