

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 (далее – Кодекс), 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, рассмотрела возражение от 24.03.2009, поданное Sundebu, Bjorn, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.10.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №913528, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №913528 с конвенционным приоритетом от 24.04.2006, произведенной Международным Бюро ВОИС 05.09.2006 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Знак по международной регистрации №913528 включает словесный элемент «HYPERNET», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 15.10.2008 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №913528.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №913528 не соответствует требованиям пункта 1(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что обозначение «HYPERNET» по международной регистрации №913528 активно используется в качестве термина или лексической единицы в области информатики, должно беспрепятственно использоваться специалистами в данной области и не может быть объектом исключительного права одного лица. Отсутствие этого слова в технических словарях 1990-2000 годов обусловлено тем обстоятельством, что оно является новообразованием, как когда-то слово «INTERNET».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.03.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 15.10.2008.

Доводы возражения сводятся к тому, что информация, на основе которой было вынесено заключение экспертизы о том, что слово HYPERNET представляет собой общепринятый термин, носит противоречивый характер и не подтверждает указанный вывод, поскольку обозначает разные коммерческие программные продукты, решающие разные задачи, разработанные разными лицами и принадлежащие разным лицам.

В возражении также отмечено, что часть заявленных услуг не имеет отношения к информатике, поэтому доводы, приведенные в заключении экспертизы, не могут быть к ним применены.

Заявитель в своем возражении также указал, что знак по международной регистрации №913528 был успешно зарегистрирован в 21 стране, из которых пять стран (Великобритания, Ирландия, Австралия, Сингапур и США) являются англоязычными, что подтверждает тот факт, что слово HYPERNET не является описательным в отношении заявленных товаров и услуг.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации

знаку по международной регистрации №913528 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом конвенционного приоритета (24.04.2006) международной регистрации №913528 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый Закон 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, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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, в частности, являющихся общепринятыми терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид.

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

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары (услуги), относятся, в частности, простые наименования товаров (услуг).

Знак по международной регистрации №913528, как указано выше, представляет собой обозначение, включающее слово «HYPERNET»,

выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Слово «HYPERNET» представляет собой сложносоставное слово, первая часть которого (от греческого hyper - над, сверх) в сочетании со вторым (от английского net - сеть, паутина) в области информатики и компьютерной техники употребляется, том числе, как гиперсеть, т.е., в значении информационная сеть, имеющая возможности, превышающие существующие ныне. Подтверждением указанного является большое число публикаций в сети Интернет, в которых слово «HYPERNET» приведено именно в этом смысле.

Следует указать, что отсутствие слова HYPERNET в современных словарях обусловлено тем обстоятельством, что оно используется в такой области деятельности, где происходит интенсивное обновление словарного состава путем образования новых слов и значений, не всегда получающих своевременную словарную фиксацию.

«HYPERNET» как лексическая единица широко используется различными производителями товаров и услуг в области компьютерной техники, информационных технологий и средств связи, а также в смежных с ними областях деятельности, что подтверждается как ссылками, приведенными в заключении экспертизы и в возражении, так и другими источниками информации из сети Интернет.

Указанное подтверждает вывод экспертизы, что слово «HYPERNET» не способно индивидуализировать товары 09 и услуги 38, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, поскольку все они относятся к компьютерному обеспечению и телекоммуникационным услугам. Что касается финансовых услуг 36 класса МКТУ, то при вынесении данного заключения коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того обстоятельства, что современный уровень финансовых

услуг тесно связан с компьютерными технологиями, вследствие чего к ним также может быть применен вышеуказанный вывод.

Ссылка заявителя на регистрации знака «HYPERNET» в других странах не может служить аргументом для признания охраноспособности данного обозначения, поскольку в Российской Федерации при рассмотрении возражений учитываются нормы российского законодательства.

Таким образом, знак по международной регистрации №913528 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и, соответственно, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации этого знака следует признать обоснованным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражение от 24.03.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 15.10.2008.