

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.08.2007, поданное компанией Deutsche Telekom AG, Германия (далее – заявитель) на решение экспертизы от 17.05.2007 по международной регистрации № 867173, при этом установлено следующее.

Правовая охрана обозначению «Transaction Banking Factory» по международной регистрации № 867173 испрашивается заявителем в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 38 и 41 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Решением экспертизы от 17.05.2007 международной регистрации № 867173 знака «Transaction Banking Factory» с конвенционным приоритетом от 22.12.2004 было отказано в предоставлении правовой охраны по мотивам несоответствия обозначения требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 года № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002, №166ФЗ (далее – Закон), поскольку обозначение «Transaction Banking Factory» состоит из словесных элементов, широко применяемых в области деятельности заявителя.

По мнению экспертизы, предоставление правовой охраны на имя одного производителя значимым и общепринятым в сфере деятельности заявителя словесным элементом, входящим в состав обозначения от международной регистрации №867173, может нарушать права других производителей, работающих в данной области.

Заявитель, в своем возражении от 17.08.2007, выразил несогласие с решением экспертизы, считая, что в целом обозначение «Transaction

«Banking Factory» имеет фантазийный характер по отношению к заявленным товарам и услугам.

Проводя анализ словесных элементов заявленного обозначения по отдельности, следует обратить внимание на тот факт, что словесные элементы «Transaction», «Banking» и «Factory» являются словами имеющими множество значений, в большинстве из которых они не будут восприниматься потребителем как описательные по отношению к товарам и услугам, для которых испрашивается правовая охрана рассматриваемого товарного знака.

Если потребитель не знаком со значением иноязычных слов «Transaction», «Banking» и «Factory», можно предположить, что он не будет вдаваться в подробный анализ семантического значения заявленного товарного знака, встречая его в торговом обороте.

Отечественный потребитель, вероятнее всего, не будет пытаться переводить заявленное обозначение на русский язык каким-либо образом, а будет воспринимать его именно простым фантазийным обозначением иностранного происхождения.

Заявителю не удалось обнаружить ни одного факта использования обозначения «Transaction Banking Factory» в связи с аналогичными товарами и услугами, производимыми и предоставляемыми другими фирмами.

В возражении изложена просьба отменить решение экспертизы от 17.05.2007 и предоставить правовую охрану международной регистрации № 867173 в отношении всех заявленных товаров и услуг без предоставления самостоятельной правовой охраны словам «Transaction», «Banking» и «Factory» по отдельности.

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

С учетом даты конвенционного приоритета 22.12.2004 международной регистрации №867173, правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322 (далее - Правила), которые опубликованы в “Российской газете” 03.04.2003.

Согласно абзацам 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, ценность.

Пунктом 2.3.2.3 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров/услуг; обозначения категории качества товаров/услуг; указание свойств товаров/услуг (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья и др.

Заявленное словесное обозначение «Transaction Banking Factory» по международной регистрации № 867173 представляет собой словесную конструкцию, образованную соединением трех лексических единиц английского языка: Transaction (сделка, отправление, оборот, операция, транзакция (групповая операция), деловая (групповая) операция, запись файла изменений, обработка запроса (в диалоговых системах); Banking (банковский оборот, банковское дело, производство банковских операций, банковский кредит, вносить деньги, рассчитываться, соединять для совместной работы) и Factory (фабрика, предприятие, отделение).

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается заявителем в отношении товаров/услуг 9, 16, 35, 36, 38 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Исходя из приведенного выше семантического значения слов следует, что обозначение «Transaction Banking Factory» имеет описательный характер, поскольку словесные элементы, его образующие, являются общепринятыми в сфере деятельности заявителя, а обозначение в целом способно вызвать у потребителя конкретные ассоциации с заявленными товарами и услугами, указывая на их вид и свойства.

Следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона является правомерным.

Следует отметить, что отсутствие словесной конструкции «Transaction Banking Factory» в словарях не свидетельствует о её фантазийном характере, поскольку объединение указанных словесных элементов в заявленном обозначении не привело к утрате лексической самостоятельности её отдельных элементов.

Палата по патентным спорам отмечает, что обычные родовые и видовые наименования товаров/услуг являются необходимыми обозначениями самого объекта, неотделимыми от него. Такие наименования не выполняют функцию источника индивидуализации товара/услуги и должны оставаться свободными для использования конкурентами.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам

РЕШИЛА:

Отказать в удовлетворении возражения 17.08.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 17.05.2007.