

Палата по патентным спорам 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 №4520, рассмотрела возражение от 12.04.2006, поданное фирмой «Вилс24.ком/АРС Алурад ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение экспертизы от 10.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004714848/50 с приоритетом от 02.07.2004, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению в качестве товарного знака по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

На регистрацию заявлено, согласно описанию, приведенному в заявке, словесное обозначение «wheels24.com», которое состоит из словесных элементов «wheels» и «com» и числа «24», выполненных в латинице стандартным шрифтом.

Федеральным институтом промышленной собственности принято решение от 10.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием 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 (далее – Закон).

Вывод о несоответствии обозначения положениям пункта 1 статьи 6 Закона обоснован тем, что оно состоит только из неохраямых элементов, поскольку его словесный элемент «wheels» (в переводе с английского языка – «колеса») в отношении части товаров 12 класса МКТУ указывает на вид товара, а в отношении другой части товаров 12 класса МКТУ способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара, число «24» не имеет характерного графического исполнения и, следовательно, не обладают

различительной способностью, а «com» – общепринятое сокращение доменного имени коммерческой организации в компьютерных сетях.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.04.2006, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, существо доводов которого сводится к следующему:

- 1) словесный элемент «wheels» не является описательным в отношении части заявленных товаров и, соответственно, не способен ввести потребителя в заблуждение в отношении другой части заявленных товаров, поскольку имеет много смысловых значений, то есть полисемичен;
- 2) элемент «24» не является простым сочетанием цифр, не обладающих различительной способностью, поскольку входит в комбинацию словесных, изобразительного и цифровых элементов, где основными элементами, придающими знаку различительную способность, выступают словесные элементы;
- 3) заявитель выражает согласие с включением элемента «com» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в перечне заявки, включив элемент «com» в состав товарного знака в качестве неохраняемого.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 27.12.2002, и с учетом даты подачи заявки

(02.07.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 19 декабря 1997 г. №212, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 15.01.1998 за № 1453 (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 и/или характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям также относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные цифры, не имеющие характерного графического исполнения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, в частности, условные обозначения, применяемые в науке и технике.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные в настоящем пункте элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

По заявке №2004714848/50 испрашивается предоставление правовой охраны обозначению «wheels24.com», которое состоит из словесного элемента «wheels», цифрового элемента «24» и элемента «.com», выполненных в латинице стандартным шрифтом.

Слово «wheels» в переводе с английского языка означает «колеса» (см. Новый большой англо-русский словарь / Ю.Д. Апресян, Москва, Изд. «Русский язык», 2000, т.3, с.710), следовательно, указывает на вид товара в отношении части заявленных товаров 12 класса МКТУ, являющихся колесами, и способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара в отношении другой части заявленных товаров 12 класса МКТУ, не относящихся к колесам.

Следует отметить, что в указанном источнике информации первым (основным) значением слова «wheel» названо «колесо», а другие значения имеют факультативный, производный характер.

Элемент «24» семантически не связан со словесным элементом и представляет собой простое сочетание цифр, не имеющих характерного графического исполнения и, следовательно, не обладающих различительной способностью.

Элемент «com» является общепринятым сокращением доменного имени коммерческой организации в компьютерных сетях (см. Новейший англо-русский толковый словарь по современной электронной технике / И.Л. Мостицкий, М.: Изд. «Лучшие книги», 2000, с.458), таким образом, сочетание «.com» является условным обозначением, применяемым в науке и технике, то есть общепринятым символом.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими решение экспертизы о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 12.04.2006, оставить в силе решение экспертизы от 10.01.2006.