

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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, (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.03.2011, поданное ОАО "Тетрасвязь", Россия, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009708181/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009708181/50 с приоритетом от 17.04.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ТЕТРАСВЯЗЬ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным жирным шрифтом с разделением частей «ТЕТРА-» и «-СВЯЗЬ» цветом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в красном, белом, черном цветовом сочетании и в отношении товаров 9 и услуг 38, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 14.12.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009708181/50 в отношении товаров 9 и услуг 38, 42 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ТЕТРАСВЯЗЬ» является сложносоставным словом, образованным с помощью слов «ТЕТРА» (транслитерация слова TETRA – Terrestrial Trunked Radio – открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи, разработанный европейским институтом телекоммуникационных стандартов ETSI) [см. <http://ru.wikipedia.org>, <http://www.citforum.ru/nets/articles/tetra>] и слова «СВЯЗЬ» - передача и прием информации с помощью различных технических средств [см. Российский энциклопедический словарь под ред. А.М. Прохорова, М., 2001].

Таким образом, заявленное обозначение указывает на вид, свойства и назначение приведенных в перечне товаров и услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «Тетра» по заявке №2008737887/50, заявленным на регистрацию на имя другого лица в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ и имеющим более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.03.2011, в котором заявитель выразил несогласие с принятым решением в части отказа в регистрации товарного знака в отношении товаров 9 класса МКТУ – «аппаратура высокочастотная». Доводы возражения сводятся к следующему:

- исходя из терминологии, применяемой в Федеральном законе №126-ФЗ «О связи» от 07.07.2003, высокочастотные устройства – это оборудование и приборы, предназначенные для генерирования и использования высокочастотной энергии в промышленных, научных, медицинских, бытовых и других целях, за исключением применения в области электросвязи;

- следовательно, «аппаратура высокочастотная», в отношении которой испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, относится к научной аппаратуре и приборам, а не к средствам связи;

- слова «ТЕТРА» и «СВЯЗЬ» имеют разные значения, в том числе и не связанные с телекоммуникациями;

- таким образом, для вышеуказанных товаров заявленное обозначение удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- что же касается противопоставленной заявки №2008737887/50, то заявитель в своем письме от 08.10.2010 отказался от услуг 38 и 42 классов МКТУ и частично от товаров 9 класса МКТУ, что устраняет причины для учета данной заявки в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 14.12.2010 и регистрации товарного знака по заявке №2009708181/50 в отношении товаров 9 класса МКТУ – «аппаратура высокочастотная».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам сообщает следующее.

С учетом даты (17.04.2009) поступления заявки №2009708181/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 № 4322, (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной

способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта.

Согласно пунктам 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, 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.

В связи с тем, что отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака оспаривается заявителем только в отношении товаров 9 класса МКТУ – «аппаратура высокочастотная», проведение сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного в отношении иных товаров и услуг обозначения по заявке №2008737887/50 в рамках пункта б статьи 1483 Кодекса не является необходимым.

Обозначение по заявке №2009708181/50 с приоритетом от 17.04.2009 представляет собой словесное обозначение «ТЕТРАСВЯЗЬ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным жирным шрифтом с разделением частей «ТЕТРА-» и «-СВЯЗЬ» цветом.

Согласно уточнениям заявителя предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в красном, белом, черном цветовом сочетании и в отношении товаров 9 класса МКТУ – «аппаратура высокочастотная».

Анализ заявленного обозначения показал, что элемент «ТЕТРАСВЯЗЬ» образован объединением двух частей «ТЕТРА» и «СВЯЗЬ». Следует отметить, что графически заявленное обозначение также разделено цветом на два вышеуказанных компонента.

Согласно общедоступным справочным материалам элемент заявленного обозначения «ТЕТРА» представляет собой транслитерацию слова TETRA – Terrestrial Trunked Radio – открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи, разработанный европейским институтом телекоммуникационных стандартов ETSI [см. <http://ru.wikipedia.org>, <http://www.citforum.ru/nets/articles/tetra>, <http://www.tetra-10.ru>], а слово «СВЯЗЬ» - имеет значение «передача и прием информации с помощью различных технических средств» [см. Российский энциклопедический словарь под ред. А.М. Прохорова, М., 2001].

Восприятие элемента «ТЕТРА» именно в качестве наименования стандарта связи обусловлено присутствием в знаке слова «СВЯЗЬ» непосредственно.

Товары 9 класса МКТУ – «аппаратура высокочастотная» представляют собой широкое понятие, включающее в себя в том числе аппаратуру для связи, работающую на высоких частотах.

Таким образом, заявленное обозначение указывает на свойства и назначение приведенных в перечне товаров.

Следует отметить, что терминология МКТУ и Федерального закона №126-ФЗ «О связи» различна и приведенные в них понятия могут не совпадать. В частности, понятие «средства связи» в МКТУ отсутствуют.

В связи с этим, оспариваемый заявителем в возражении вывод о том, что заявленное обозначение по заявке №2009708181/50 в отношении товаров 9 класса МКТУ – «аппаратура высокочастотная» противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 15.03.2011 и оставить в силе решение об отказе в государственной регистрации от 14.12.2010.