

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 13.11.2010. Данное возражение подано ООО «ЭН-ЭС-ДЖИ», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008736211/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008736211/50 на регистрацию словесного обозначения «uiTCP» была подана на имя заявителя 19.11.2008 в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным и представляет собой название фирменной технологии бесперебойных TCP-соединений (uninterruptible TCP).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 21.09.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008736211/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ в целом не обладает различительной способностью, так как состоит из элементов «TCP» и «ui», которые являются терминами в области деятельности заявителя.

В Палату по патентным спорам 13.11.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008736211/50, доводы которого сводятся к следующему:

- на регистрацию заявлено не два отдельных элемента, а целостное обозначение «uiTCP», как название целого продукта или его элемента;

- обозначение «ui» в контексте заявки не является сокращением от термина «User Interface», поскольку указанная аббревиатура не имеет смысла применительно к «Transmission Control Protocol» (TCP). Кроме того, сокращение «UI» принято писать заглавными буквами, в то время как в заявленном обозначении используются строчные;

- совпадение сокращений от «User Interface» и «Un-Interruptible» обусловлено лексикой английского языка и не имеет отношения к сути описываемых понятий.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

К возражению приложены копии материалов переписки по заявке № 2008736211/50.

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

С учетом даты приоритета (19.11.2008) заявки №2008736211/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми терминами.

Согласно пункту 2.3.2.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

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

Заявленное обозначение «uіТСР» является словесным и выполнено буквами латинского алфавита, элемент «ТСР» - заглавными буквами стандартным шрифтом, элемент «uі» – строчными буквами оригинальным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В ходе анализа специальной словарно-справочной литературы (см., например, Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике, М., ЭКОМ Паблишерз, БИНОМ.Лаборатория знаний, 2007, с. 501, 508, 479; Англо-русский словарь сокращений по телекоммуникациям, А.В. Александров, «РУССО», М., 2002, с. 259, 346; Англо-русский словарь сокращений по компьютерным технологиям, информатике, электронике и связи, А.Т. Черепанов, Санкт-Петербург, «БХВ-Петербург», 2009, с. 745, 708 и др.) было установлено, что заявленное обозначение состоит из общепринятых сокращений: «uі» - от английского словосочетания «user interface» - пользовательский интерфейс, «ТСР» - от английского словосочетания «Transmission Control Protocol» - протокол управления передачей (основной протокол транспортного и сеансового уровней в наборе интернет-протоколов, обеспечивающий надежные ориентированные на соединения полнодуплексные потоки).

Приведенные сокращения касаются электронной техники и используются в области деятельности, к которой относятся товары и услуги, содержащиеся в заявленном перечне. Таким образом, заявленное обозначение состоит исключительно из элементов, представляющих собой общепринятые термины в области деятельности заявителя, и, следовательно, является неохраноспособным по

основаниям, предусмотренным положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное правомерно было отмечено в заключении экспертизы.

Необходимо обратить внимание на то, что заявителем не представлены возражения относительно неохраноспособности элемента «ТСР». Довод заявителя о том, что элемент «ui» является сокращением от английского слова «uninterruptible» (бесперебойный) следует признать субъективным и неподтвержденным документально.

Довод заявителя о выполнении заявленного обозначения одним словом, без деления на элементы не может быть признан убедительным, поскольку механическое объединение двух элементов «ui» и «ТСР» путем их слитного написания не приводит к качественно иному восприятию заявленного обозначения, отличному от восприятия отдельных его частей. Кроме того, исполнение указанных элементов разновеликим шрифтом и выделение элемента «ui» курсивом усиливает восприятие заявленного обозначения как состоящего из двух элементов.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что знак «uiТСР» не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 13.11.2010, оставить в силе решение Роспатента от 21.09.2010.