

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 10.01.2012, поданное компанией «Сиско Текнолоджи, Инк», США (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010714444, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010714444 на регистрацию товарного знака «IOS» была подана 04.05.2010 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «IOS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 10.11.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010714444.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ на основании положений пункта 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение «IOS» представляет собой общепринятое сокращение в области заявленных товаров 09 класса МКТУ (ссылка на Интернет-ресурс

<http://www.acronymfinder.com/IOS.html>), поэтому для части заявленных товаров указывает на их вид, а для остальной части является ложным.

В палату по патентным спорам 10.01.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что ссылка на иностранный Интернет-ресурс не может быть учтена, поскольку он не ориентирован на российских потребителей, а также имеет неизвестное авторство;

- обращение к российским специализированным словарям позволяет установить, что «IOS» означает «операционная система IOS – оперативная система реального времени, разработанная Cisco Systems для коммутаторов (маршрутизаторов...)», при этом обычные Интернет-источники выдают информацию об использовании обозначения «IOS» непосредственно заявителем или компанией «Apple Inc.», использующую его по лицензионному соглашению;

- компания заявителя была учреждена в 1984 г. и в настоящий момент имеет более 200 офисов по всему миру, включая Российскую Федерацию, предложения компании покрывают собой широкий спектр сетевых и коммуникационных товаров и услуг и включают в себя сетевое и компьютерное оборудование, программное обеспечение, телефоны, видеофоны, камкордеры, телевизионные декодеры и т.д.;

- товарный знак заявителя «IOS» является обозначением, которое избрано заявителем для идентификации своих операционных систем, установленных в качестве программного обеспечения на большинстве существующих роутеров и сетевых коммутаторов;

- обозначение «IOS» представляет собой аббревиатуру, образованную из первых букв термина «Internetwork Operating System», было придумано заявителем еще в 1993 г. и связано исключительно с заявителем;

- другие ведущие компании в данной области используют иные обозначения (например, «Hewlett-Packard» - WebOS, «Ericsson» - SEOS и т.д.);

- товарный знак «IOS» зарегистрирован во многих странах мира – например, США (№2,214,831), Великобритания (№1,140,954), Европейский Союз (№009490574), широко используется и активно продвигается на мировом уровне более 15 лет.

В возражении приводятся подробные сведения об использовании знака по всему миру и в Российской Федерации сертифицированными партнерами заявителя.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы, касающиеся использования обозначения «IOS», а также распечатки регистраций знака «IOS» в других странах [1].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в полном объеме в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

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

С учетом даты поступления (04.05.2010) заявки №2010714444 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, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту (2.3.2.2) пункта 2.3 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Заявленное обозначение «IOS» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что обозначение «IOS» не является значимым словом какого-либо языка, что позволяет усмотреть фантазийный характер данного слова в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Что касается ссылки экспертизы на электронный словарь сокращений <http://www.acronymfinder.com/IOS.html>, в котором указано, что «IOS» является

сокращением от «Internetwork Operating System», то данная ссылка является неубедительной, поскольку данный источник нерусифицирован, а также в нем приведен лишь один из возможных вариантов толкования рассматриваемого слова (по запросу «IOS» на Интернет-сайте было найдено 61 возможное сокращение). Вместе с тем, при обращении к выбранному экспертизой значению сокращения «IOS» (Internetwork Operating System) приведена ссылка на компанию заявителя.

Указанное не позволяет прийти к выводу о том, что обозначение «IOS» является общепринятым сокращением в области связи.

Представленные заявителем материалы [1] позволяют утверждать, что товары, сопровождаемые маркировкой «IOS», в том числе товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2010714444, хорошо известны российскому потребителю как товары определенного производителя, а именно – заявителя.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает, что обозначение «IOS» в целом соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в полном объеме в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 10.01.2012, отменить решение Роспатента от 10.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010714444.