

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. Данное возражение подано компанией «Сиско Текнолоджи, Инк», США (далее – заявитель) на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010714445/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010714445/50 на регистрацию словесного обозначения «CISCO IOS» в качестве товарного знака 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, заявленное обозначение является словесным и фантазийным.

Роспатентом 22.09.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010714445/50 для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что элемент «IOS» является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой общепринятое сокращение в области заявленных товаров 09 класса МКТУ (ссылка на Интернет-ресурс <http://www.acronymfinder.com/IOS.html>).

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» был придуман еще в 1993 г. и используется только им или по лицензии. Другие ведущие компании в данной области используют иные обозначения (например, «Hewlett-Packard» - WebOS, «Ericsson» - SEOS и т.д.). Кроме того, товарный знак «IOS» зарегистрирован во многих странах мира – например, США (№ 2,214,831), Великобритания (№ 1,140,954), Европейский Союз (№ 009490574);

- указанный знак широко используется и активно продвигается на мировом уровне более 15 лет.

Далее в возражении приводятся подробные сведения об использовании знака (количество скачиваний, прибыли, расходы на рекламу).

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы, касающиеся использования обозначений «IOS» и «CISCO 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 приоритета (04.05.2010) заявки №2010714445/50 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, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые 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 «CISCO 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 один из возможных вариантов толкования рассматриваемого слова (по запросу «IOS» на сайте было найдено 61 возможное сокращение). Следует обратить внимание, что при обращении к ссылке на выбранное экспертизой сокращение имеется указание на компанию заявителя (... Cisco IOS (originally Internetwork Operating System) is the software used on the vast majority of Cisco Systems routers and current Cisco network switches...).

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

Более того, следует отметить, что анализ информации, содержащейся на различных Интернет-сайтах, показал, что элемент «IOS» указывается как операционная система маршрутизаторов фирмы Cisco.

Представленные заявителем материалы [1] позволяют утверждать, что товар, сопровождаемый маркировкой «IOS», хорошо известен российскому потребителю как товар определенного производителя.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что элементы заявленного обозначения «CISCO» и «IOS» воспринимаются как единая взаимосвязанная конструкция.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает, что обозначение «CISCO 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, изменить решение Роспатента от 22.09.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010714445/50.