

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, регистрационный №4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 21.09.2005, поданное Сейко Эпсон Кабусики Кайся (также торгующей как Сейко Эпсон Корпорейшн) 4-1 Нисисиндзюку 2 теме, Синдзюку-ку, Токио, Япония (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 21.06.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения «ESP/POS» в качестве товарного знака по заявке № 2003722235/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2003722235/50 с датой подачи от 12.11.2003 является Сейко Эпсон Кабусики Кайся (также торгующая как Сейко Эпсон Корпорейшн).

Согласно описанию, обозначение, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака, представляет собой изобретенное слово, не имеющее смыслового значения, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, написанное через «слеш», а именно ESC/POS.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для следующих товаров 09 класса МКТУ:

ПОС-терминалы, аппараты кассовые; компьютеры, процессоры для обработки текстов, устройства периферийные компьютеров, принтеры, принтеры для компьютеров, блоки индикации, дисплеи, модемы, блоки памяти / запоминающие устройства, мониторы; дисководы для компьютеров, магнитные запоминающие устройства; 'компьютерное программное обеспечение; публикации электронные [загружаемые], носители информации магнитные; экраны на органических светодиодах, дисплеи на жидких кристаллах, жидкокристаллические проекторы, жидкокристаллические телевизоры, приборы, аппаратура, устройства с

цифровыми дисплеями / индикаторами; оптические, светочувствительные датчики, сенсоры, фотоприемники, сканеры, сканеры изображения, датчики изображения; цифровые кино-, фото-, теле- и видеокамеры, аккумуляторы, батареи и зарядные устройства для них, предназначенные для цифровых кино-, фото-, теле- и видеокамер; схемы интегральные, большие интегральные схемы, полупроводниковые запоминающие устройства, диоды, кварцевые резонаторы, генераторы с кварцевой стабилизацией частоты / кварцевые генераторы, передатчики с кварцевой стабилизацией частоты и оптоэлектронные запоминающие устройства; карты памяти с интегральными микросхемами, оптические карты; редкоземельные магниты; магниты, шаговые индукторные двигатели, шаговые электродвигатели; компакт-диски [пзу], плееры компакт-дисков [пзу]; аудиовизуальные аппаратура, приборы, устройства, аппаратура, приборы и устройства для записи, передачи или воспроизведения звука или изображения; аппаратура, приборы и устройства для распознавания голоса, аппаратура, приборы и устройства для распознавания знаков / символов; телевизоры, телекамеры, видеокамеры, антенны, видео принтеры, приборы измерительные; банкоматы; машины для передачи телексов / телекс-принтеры, автоматы факсимильные, электростатические копировально-множительные машины; очки, линзы / стекло для очков, оправы для очков и линзы контактные; части и аксессуары для них.

Экспертизой ФИПС принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака от 21.06.2005 в отношении всего перечня товаров, указанного в материалах заявки, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002г. (далее – Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что:

- заявленное обозначение состоит только из элементов, являющихся общепринятыми терминами, характерными для области, к которой относятся заявленные товары 09 класса МКТУ, поскольку, согласно справочной литературе: «ESC» – клавиша выхода («Большой толковый словарь компьютерных терминов» под ред. Аейна Синклера, М., АСТ, 1998г., с. 376) [1], а «POS» - программируемый выбор возможностей, программируемая установка выбора конкретных функциональных возможностей; механизм программного выбора конкретных возможностей и режимов работы (Э.М. Пройдаков, «Англо-русский словарь сокращений и терминов по ВТ, Интернет и программированию», М., 2000г., с. 189) [2];

- заявленное обозначение не обладает различительной способностью и не может индивидуализировать товары заявителя, поскольку используется различными производителями при маркировке товаров, аналогичных заявленным, в том числе такими компаниями как «Sitizen» и «Clover Electronics» (Интернет, www.citizen-printers.ru) [3].

В возражении от 21.09.2005 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ESC/POS» является словесным, и будет восприниматься потребителем как – «ЭКСПОС», поскольку имеет слитное написание и представляет собой единое целое;

- элементы «ESC» и «POS», не являются терминами, поскольку «ESC» это аббревиатура слов – «Epson Standard Code», а «POS», в переводе с английского, имеет такие значения как – позиция, местоположение, место, разряд, положительный, позитивный;

- словесное обозначение «ESC/POS» не может быть воспринято потребителем как общепринятый термин, поскольку является изобретенным, имеет фантазийный характер и не встречается ни в одном специализированном словаре;

- сведения, имеющиеся в сети Интернет [3], об использовании заявленного обозначения для устройств, производимых фирмами «Sitizen» и «Clover Electronics» не являются подтверждением того, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку данные фирмы используют в производимых устройствах технологии, разработанные заявителем;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в связи с его интенсивным использованием до даты подачи заявки, а именно с 1993 года, о чем свидетельствуют документы, приложенные к возражению: заявление Главы московского представительства Компании Эпсон Европа Б.В., родственной компании заявителя, счета, выставленные компанией Epson Deutschland GmbH, родственной компании заявителя, и подтверждающие поставку продукции, маркированной заявленным обозначением, на территорию РФ, распечатка с рекламной информацией с Интернет-сайта заявителя и копия «Каталога оборудования» от 2004-2005, а также информация о том, что продажа продукции заявителя осуществлялась по договорам с крупнейшими банками РФ, а именно, со Сбербанком с 2003 года, а с Главпочтамтом с 2000г.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка из электронного словаря Lingvo [4];
- заявление Тору Ямазаки, Главы Представительства компании Сейко Эпсон Кабусики Кайся в г. Москве [5];
- affidavit с переводом-аннотацией [6];
- счета, выставленные представительством заявителя на имя российских компаний [7];
- распечатка из Интернет-сайта заявителя [8];
- копия «Каталога оборудования» от 2004-2005 [9].

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех товаров 09 класса, указанных в перечне.

На заседании коллегии к материалам возражения приобщен комплект материалов, содержащий распечатки из сети Интернет: «TheFreeDictionary» - без перевода, на 3-х л., и «Google» - на 2-х л. [10].

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

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» и с учетом даты (15.07.2004) поступления заявки №2004715703/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя указанный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, рег.№4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ базируется на абсолютных основаниях для отказа в регистрации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона и пунктом 2.3 (2.3.1 и 2.3.2) Правил, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона, положения, предусмотренные данным пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.2) подпункта (2.3.2) пункта 2.3 Правил, к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно подпункту (14.4.1) пункта 14.4 Правил, при проверке заявленного обозначения по абсолютным основаниям для отказа в регистрации устанавливается, является ли оно обозначением, указанным в подпунктах (2.3.1) - (2.3.2) пункта 2.3 Правил или включает такое обозначение. Если заявленное обозначение состоит только из обозначений, указанных в пункте 2.3 Правил, то делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.4) подпункта (2.3.2) пункта 2.3 Правил, доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Заявленное обозначение состоит из словесных элементов «ESC» и «POS», выполненных заглавными буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом, между которыми расположена косая черта, проведенная справа сверху вниз налево.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 09 класса МКТУ.

Абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака, изложенные в пункте 1 статьи 6 Закона, определяются свойствами самого обозначения.

В результате проверки заявленного обозначения и входящих в него элементов по абсолютным основаниям для отказа в регистрации установлено следующее.

Согласно справочной литературе [1] и [2], лексические единицы «ESC» и «POS» являются терминами. При этом «ESC» - клавиша выхода, а лексическая единица «POS» - программируемый выбор возможностей, программируемая

установка выбора конкретных функциональных возможностей, механизм программного выбора конкретных возможностей и режимов работы.

Знак, расположенный между элементами «ESC» и «POS», согласно справочной литературе (И.Л. Мостицкий, «Новейший англо-русский словарь по современной электронной технике», М., Изд. «Лучшие книги». 2000, с. 16) [9], является специальным наборным знаком – обратный (прямой) слеш «Back Slash», и используется, в частности, в качестве знака – разделителя в компьютерных адресах - в некоторых операционных системах разделяет составные части пути к конкретному файлу или директории.

В связи с тем, что элементы заявленного обозначения «ESC» и «POS» выполнены стандартным шрифтом в одну строку и разделены косой чертой, обозначение визуально не воспринимается как единое слово «ЭКСПОС». Оно также не может быть отнесено к категории изобразительных обозначений. Поскольку, фактически, представляет собой два отдельных термина разделенных знаком «слеш» и, являющихся общепринятыми для области, к которой относятся все товары 09 класса, указанные в перечне, кроме товаров: «редкоземельные магниты, магниты, очки, линзы / стекло для очков, оправы для очков, линзы контактные, части и аксессуары для них», а именно, для области вычислительной техники и программирования.

Из изложенного следует, что заявленное обозначение «ESC/POS» не обладает необходимыми свойствами для индивидуализации указанных товаров и не соответствует условиям охраноспособности, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона и подпунктом (2.3.2.2) подпункта (2.3.2) пункта 2.3 Правил.

Кроме того, использование заявленного обозначения «ESC/POS» различными производителями для товаров, однородных товарам, указанным в перечне и, относящимся к области вычислительной техники и программирования, подтверждает то, что обозначение, в отношении данных товаров, не обладает также различительной способностью и, на основании

указанного, не соответствует условиям регистрации, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона и подпунктом (2.1.3) пункта 2.3 Правил.

Лицо, подавшее возражение сообщает, что сведения, имеющиеся в сети Интернет [3], указанные экспертизой в решении, относятся к товарам, при производстве которых были использованы технологии, разработанные заявителем. Однако данные доводы не могут быть приняты во внимание, поскольку отсутствуют материалы их подтверждающие.

В результате рассмотрения материалов [5], [6], [7], [8], [9], которые, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают, что заявленное обозначение «ESC/POS» приобрело различительную способность в связи с его интенсивным использованием до даты подачи заявки, установлено следующее.

Представленные материалы не доказывают, что заявленное обозначение «ESC/POS» интенсивно использовалось до даты подачи заявки и ассоциируется у потребителя только с заявителем, поскольку :

- не содержат документы, которые могли бы подтвердить поставку товаров на территорию РФ в период с 1993г. до 2003г., а именно до даты подачи заявки;

- не содержат документы, подтверждающие, что компания Epson Deutschland GmbH является родственной компанией заявителя;

- не содержат документы, из которых явным образом следует, что товары, поставляемые согласно счетам, были маркированы обозначением «ESC/POS»;

- не содержат сведений, из которых явным образом следует, что заявленное обозначение «ESC/POS», в отношении товаров 09 класса, указанных в перечне, ассоциируется у потребителя только с заявителем.

На основании изложенного, материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не могут быть приняты во внимание, поскольку не являются подтверждением того, что заявленное обозначение «ESC/POS» приобрело различительную способность в результате его использования.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.09.2005, отменить решение экспертизы от 21.06.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

Г

(511) 09 – Редкоземельные магниты, магниты, очки, линзы /
стекло для очков, оправы для очков, линзы
контактные, части и аксессуары для них.

