

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и 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, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 05.07.2010. Данное возражение подано ЗАО «Суп Фабрик», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «<SUP>» по заявке №2008716295/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению «<SUP>» по заявке №2008716295/50 с приоритетом от 27.05.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным, состоит из словесного элемента «SUP» (сокращение от первых букв словосочетания «Single Unit Portal», что в переводе означает «одна дверь»), выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и треугольных скобок, помещенных до и после словесного элемента. Заявленное обозначение представляет собой часть фирменного наименования заявителя – JSC «Sup Fabrik».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.03.2010 было вынесено решение об отказе

в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008716295/50 для всех заявленных услуг 35, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит из неохраноспособных элементов, а именно: символов упрощенной системы скорописи «<>» и «>», а также из словесного элемента «SUP», являющегося общепринятым сокращением слов «supplementary» (дополнительный), «supreme» (высший) и др. и широко используемым в области программирования, связи, информатики.

В Палату по патентным спорам 08.07.2010 поступило возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008716295/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение обладает изначальной различительной способностью, поскольку словесный элемент «SUP», тождественный слову русского языка «суп», является фантазийным в отношении запрашиваемых к регистрации услуг;
- обозначение «SUP» в сочетании с элементами «<>» и «>» представляет собой фантазийный элемент языка HTML (языка разметки документов в сети Интернет), оно выполнено оригинальным шрифтом и с учетом характера услуг, оказываемых заявителем, является легко запоминаемым в отношении таких услуг и, как следствие, обладает различительной способностью;
- законодательством предусмотрено, что правовая охрана может быть предоставлена обозначениям, представляющим собой характерное запоминающееся чередование букв и/или цифр. Примером могут служить такие зарегистрированные товарные знаки, как «VW» (свидетельство №42115), «GM» (свидетельство №48392). Указанные знаки

не имеют какого-либо оригинального графического исполнения, в отличие от заявленного обозначения;

- обозначение «<SUP>» широко известно потребителю как латинский эквивалент отличительной части фирменного наименования заявителя, а также оно стало известным как используемое им доменное имя [www.sup.com](http://www.sup.com), а также в связи с принадлежащими заявителю сайтами [www.livejournal.com](http://www.livejournal.com) и [www.livejournal.ru](http://www.livejournal.ru), которые имеют высокую посещаемость;

- при индексации запроса «<SUP>» в различных поисковых системах ссылки ведут на Интернет сайты, принадлежащие заявителю;

- представленные материалы средств массовой информации подтверждают известность самой компании, а также оказываемых ею услуг под заявленным обозначением до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака;

- таким образом, пользователи услуг заявителя ассоциируют обозначение «<SUP>» исключительно с самим заявителем. Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение является охраноспособным в силу факта наличия приобретенной различительной способности.

В подтверждение изложенных доводов к возражению, а также на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.09.2010, были представлены следующие материалы:

- копии страниц книги «Originals. Цифровые шрифты» на 3 л. [1];
- справка о деятельности заявителя на 1 л. [2];
- распечатки товарных знаков на 8 л.[3].
- данные статистики Интернет-ресурса [www.livejournal.com](http://www.livejournal.com) на 4 л. [4];
- данные системы веб-аналитики «Omniture SiteCatalyst» на 1 л. [5];
- копия страниц личного блога Д.А. Медведева на 3 л. [6];
- сведения о регистраторе домена [www.livejournal.ru](http://www.livejournal.ru) на 1 л. [7];
- копии страниц сайта [www.livejournal.ru](http://www.livejournal.ru) на 3 л. [8];

- распечатка индексации запроса «<SUP>» в различных поисковых системах на 3 л. [9];
- распечатка индексации запроса «ЗАО «Суп Фабрик»» на 1 л. [10];
- распечатка индексации запроса «<SUP> livejournal» на 3 л. [11].
- распечатка с сайта [www.ru.wikipedia.org](http://www.ru.wikipedia.org) на 1 л. [12]
- распечатка с сайта [www.sup.com](http://www.sup.com) на 5 л. [13];
- распечатка с сайта [www.vesti.ru](http://www.vesti.ru) на 3 л. [14];
- распечатка с сайта [www.ru.wikipedia.org](http://www.ru.wikipedia.org) на 2 л. [15];
- распечатка с сайта [www.sostav.ru](http://www.sostav.ru) на 14 л. [16];
- распечатка с сайта [www.lenta.ru](http://www.lenta.ru) на 17 л. [17];
- распечатка с сайта [www.gazeta.ru](http://www.gazeta.ru) на 1 л. [18];
- распечатки иных сайтов на 23 л. [19].
- распечатка международной регистрации №630404 на 2 л. [20].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех указанных в заявке услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Коллегия Палаты по патентным спорам на основании пункта 4.8 Правил ППС на заседании, состоявшемся 20.09.2010, выдвинула дополнительное основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренное пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, а именно, заявленное обозначение является общепринятым термином в области деятельности заявителя.

Заявитель, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 04.10.2010, выразил свое несогласие с выдвинутым основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивировав его следующим:

- обозначение «SUP» является фантазийным в отношении запрашиваемых к регистрации услуг. Наличие в заявленном обозначении

начального и конечного тегов «<» и «>», не дает оснований для его отнесения к общепринятым терминам;

- общепринятыми терминами являются такие термины, смысловая нагрузка которых ясна всем;

- заявленное обозначение не представляет собой и не содержит лексических единиц, характерных для областей науки и техники.

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

С учетом даты (27.05.2008) приоритета правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке включает вышеупомянутый 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, 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Заявленное обозначение «<SUP>» по заявке №2008716295/50 является комбинированным, состоит словесного элемента «SUP», выполненного стандартным шрифтом заглавными синими буквами латинского алфавита и находящихся слева и справа от него коричневых треугольных скобок. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в синем и коричневом сочетании в отношении услуг 35, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ.

Анализ словарей основных европейских языков показал, что словесный элемент «sup» является сокращением от английских слов «supplementary» (дополнительный), «supreme» (высший), «support» (поддержка), «supplement» (дополнение, приложение).

В заключении по результатам экспертизы также указано, что «данное сокращение широко используется в различных областях, в том числе, в области программирования, связи, информатики и т.д.» (см. Л.М. Мостицкий «Новейший англо-русский толковый словарь по современной электронной технике», М, Изд. «Лучшие книги», 2000 стр. 462 и Н.О. Волкова «Англо-русский словарь сокращений», М, Изд. Русский язык, 1999, стр.413, «Большой англо-русский словарь» под ред. М.Н. Сизых, В.Ю. Бурнашева, 2007, стр. 1023).

Коллегия Палаты по патентным спорам при проверке соответствия заявленного обозначения условиям его охраноспособности дополнила указанное выше заключение, установив следующее.

Согласно «Большой компьютерной энциклопедии», которая содержит около 3000 компьютерных терминов, заявленное обозначение «<SUP>» является тегом логического форматирования текста языка гипертекстовой разметки HTML, который позволяет выводить текст в

виде верхнего индекса (см. «Большая компьютерная энциклопедия», - М.: Эксмо, 2007, с. 441).

Основными видами деятельности заявителя, как указано в возражении [2, 12-18], являются компьютерное программирование и on-line реклама, а целевой аудиторией - Интернет - пользователи. Указанные виды деятельности нашли свое отражение в перечне услуг, заявляемых на регистрацию заявителем.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что заявленное обозначение является термином в сфере компьютерных технологий, являющихся областью деятельности заявителя.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что обозначение «<SUP>» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение фонетически тождественно слову русского языка «суп» и, таким образом, является фантазийным в отношении заявляемого к регистрации перечня услуг, является неубедительным ввиду нижеследующего. Заявленное обозначение «<SUP>» и русское слово «суп» являются лексическими единицами разных языков и имеют в них различные значения. Несмотря на их фонетическое совпадение между данными словесными элементами невозможно провести аналогии.

Относительно мнения заявителя о том, что элемент «SUP» является фантазийным, а наличие символов «<» и «>» не дает оснований к отнесению заявленного обозначения в целом к общепринятым терминам, необходимо отметить следующее. «Большая компьютерная энциклопедия» содержит обозначение «<SUP>» в том виде, в котором оно заявлено. Наличие заявленного обозначения в специальной справочной литературе позволило коллегии признать заявленное обозначение в целом термином.

Иных аргументов в пользу оригинальности заявленного обозначения заявителем не было представлено.

Вместе с тем, указанная правовая норма допускает регистрацию обозначений в качестве товарных знаков, если они приобрели различительную способность в результате их использования.

Анализ представленных заявителем материалов [2,4-19] в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения показал следующее.

Заявитель является Интернет – компанией, основанной в 2006 году и имеющей два направления деятельности: производит новостную, аналитическую и спортивную информацию в сети Интернет, а также проводит рекламные on-line – кампании. Заявитель стал известным в связи с принадлежащим ему сайтом [www.livejournal.com](http://www.livejournal.com), который посетило около 25 млн. пользователей и который был удостоен премии Рунета в 2007 и 2008 гг.

В различных источниках информации [13-19] заявитель позиционируется по-разному («SUP», «<SUP>», «Суп»). Что касается сведений о применении заявленного обозначения «<SUP>», коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Обозначение «<SUP>» содержится на сайтах [www.ru.wikipedia.org](http://www.ru.wikipedia.org) [12], [www.sup.com](http://www.sup.com) [13]. Однако представленные данные не отражают длительность использования заявленного обозначения, а также сведения об информированности о нем потребителей.

Указание заявителя на то, что при индексации запроса «<SUP>» в различных поисковых системах ссылки ведут на сайт заявителя, являются некорректными, поскольку поисковая строка заполняется непосредственно пользователем. Оценить же знания пользователей в данном случае о слове «<SUP>» в связи с деятельностью заявителя не представляется возможным.



Таким образом, представленных заявителем документов не достаточно, чтобы оценить восприятие средним российским потребителем заявленного обозначения и прийти к выводу о том, что знак приобрел вторичное значение, а именно, как средство индивидуализации услуг заявителя до даты подачи заявки.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 05.07.2010, изменить решение Роспатента от 29.03.2010, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008716295/50 с учетом дополнительных оснований.**