

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, 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 30.01.2008, поданное компанией Диджитл Контрол Инк, США, на решение экспертизы от 30.10.2007 о регистрации товарного знака по заявке №2005732789/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005732789/50 с приоритетом от 19.12.2005 заявлено на имя Диджитл Контрол Инк., корпорация штата Вашингтон, 19625 62нд Авеню Саут, Кент, Вашингтон 98032, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) в отношении товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «DCI» (ДСАЙ) – искусственное слово без определенного значения.

Экспертизой принято решение от 30.10.2007 о регистрации товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ. Для товаров 09 класса МКТУ отказано в регистрации товарного знака на основании пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон) и пунктов 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 регистрационный № 4322 (далее - Правила).

Решение экспертизы обосновывается тем, что для товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение «DCI» (Display Control Interface) – интерфейс управления

дисплеем, где программный интерфейс (Interface) для прямого доступа к видеопамяти (см. Новейший англо-русский словарь толковый словарь по современной электронике, «Лучшие книги», М., 2000, стр. 126, (Толковый терминологический словарь-справочник) содержит около 800 терминов, используемых в радиотехнической литературе)) является неохраняемым и не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.01.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение представляет собой фантазийное обозначение, образованное от названия компании заявителя – Digital Control Inc, в отношении товаров 09 класса МКТУ обозначение связано со сферой деятельности заявителя – системы и установки горизонтального бурения;

- указанный экспертизой термин не является единственным понятием, которое может быть сокращено как DCI, в частности компьютерная сфера, к которой относится указанное понятие, характеризуется наличием огромного количества различных словосочетаний, обозначающих какие-либо устройства, программы, функции и т.п., например электронный словарь Multitran дает следующие варианты расшифровки данной аббревиатуры: «Drill Cuttings Injection» (закачка бурового шлама), «Defence Council Instruction», «Document control index», «data communication interface» и т.д.;

- термин «Display Control Interface» используется в компьютерной сфере, а сфера деятельности заявителя не имеет отношения к персональным компьютерам и указанному понятию;

- заявитель является лидирующей компанией в своем секторе систем слежения установок горизонтального бурения. Данная компания была образована в 1988 году и к настоящему времени известна по всему миру как производитель высококачественного оборудования для бурения, в частности, локационных систем, передатчиков и вспомогательного оборудования;

- заявленное обозначение не может быть соотнесено российскими целевыми потребителями заявленных товаров с указанным «интерфейсом управления дисплеем»;

- заявленное обозначение является сокращением названия компании, отлично известной целевым потребителям, и вызывает у них ассоциации именно с этой компанией и с производимыми товарами, а не с программами для видеоигр;

- заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность в результате его длительного использования на российском рынке, в частности, технологии, разработанные заявителем, позволили ей занять лидирующие позиции в данной области, что подтверждается наличием более 55 патентов, выданных в США, и большим количеством поданных заявок на изобретения, в России активно применяются локационные системы и другое оборудование с 1997 года;

- заявленное обозначение получило правовую охрану в качестве товарного знака в таких странах Европейского Союза, как Испания, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Греция, Великобритания, Франция, Италия, Литва, Латвия, Венгрия, Мальта, Нидерланды, Польша, Словакия, Словения, Финляндия, Швеция, а также в США и Австралии;

- заявителю уже принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству № 323528, зарегистрированный в России в 2007 году.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка статьи электронного словаря «Multitran» на 1 л. [1];
- материалы из сети Интернет, подтверждающие использование заявленного обозначения в России на 12 л. [2];
- выдержки из инструкций к продукции компании DCI на 16 л. [3];
- сведения из Интернет относительно термина «display control interface» на 2 л. [4];
- заявления российских компаний об известности знака DCI на 7 л. [5];

- копии регистраций товарных знаков DCI с переводом на русский язык на 7 л. [6];

- материалы на английском языке, содержащие заявленное обозначение (для обозрения) на 65 л. [7].

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (19.12.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, в частности являющихся общепринятыми символами и терминами или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениями в соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения состоящие, частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Заявленное обозначение «DCI», выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, что не позволяет воспринимать его иначе, как в качестве сочетания буквенных элементов «D», «C», «I».

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении перечня товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ.

Приведенные в решении экспертизы источники информации свидетельствуют о том, что буквосочетание “DCI” является лексической единицей (термином) в области вычислительной техники (аппаратного и программного обеспечения компьютерных и информационных технологий), т.е. в той области техники, для маркировки товаров которой предназначается товарный знак (товары 9 класса МКТУ).

Таким образом, словесные элементы заявленного обозначения, благодаря своему лексическому значению носят описательный характер, т.к. способны вызвать у потребителя прямые ассоциации с товарами и услугами заявленного перечня.

Мнение заявителя о том, что словесный элемент “DCI” не может быть отнесен к общепринятым терминам в области вычислительной техники, поскольку в некоторых справочных изданиях присутствует иная расшифровка аббревиатуры (1), ошибочно. Приведенная выше нормативная база предусматривает использование всех без исключения словарно-справочных источников информации и не содержит критериев предпочтения только конкретным источникам.

Довод заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности не убедителен. Представленные материалы из сети Интернет [2] содержат информацию о деятельности компании DCI (Digital Control Incorporated), а не информацию о конкретных товарах этой компании, на которых используется обозначение DCI. Выдержки из инструкций по эксплуатации системы локации [3] не содержат сведений, позволяющих оценить масштаб распространения товаров заявителя, маркированных заявленным обозначением, на территории России. Материалы [7] представлены на английском языке и не содержат перевода. В совокупности представленные материалы возражения не содержат сведений о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; объемах затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; длительности и интенсивности рекламы товаров и услуг. Сведения, изложенные в заявлениях ряда компаний [5], не сопровождаются

фактическими материалами об использовании заявленного обозначения на товарах и поэтому не могут быть учтены коллегией Палаты по патентным спорам.

Мнение заявителя о том, что регистрация заявленного обозначения в ряде стран, приведенных в перечне [6], свидетельствует об его охраноспособности приведено без учета того, что согласно пункту 1 статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция) условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством, при этом знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Парижской конвенции рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза.

Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии оснований для признания решения экспертизы от 30.10.2007 неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 30.01.2008, оставить в силе решение экспертизы от 30.10.2007.