

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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, рассмотрела возражение от 02.02.2008, поданное компанией Хангжоу Хувей-3Ком Теч. Ко., Лтд., Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации товарного знака «НЗС» по заявке №2006706329/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006706329/50 с приоритетом от 10.03.2006 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено обозначение «НЗС», представляющее собой сочетание букв «Н», «С» и цифры «3», являющееся аббревиатурой наименования заявителя.

В решении экспертизы от 16.10.2007 об отказе в регистрации товарного знака было указано, что заявленное обозначение «НЗС» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), и пункта 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за №4322 и введенных в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «H3C» относится к неохраняемым обозначениям как не обладающее различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание согласных букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения.

В возражении от 02.02.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав следующее:

- заявленное обозначение, представляющее собой сочетание буквы «H», цифры «3» и буквы «C», являющееся аббревиатурой части наименования заявителя (Huawei-3Com), выполнено оригинальным фирменным шрифтом, характеризующимся применением линий разной толщины с характерными сужениями и утолщениями;
- заявитель является крупной известной международной компанией, основанной в 2003 году как совместное предприятие компаний «Huawei Technologies Co., Ltd» и «3Com Corporation», а с 2005 года полностью принадлежит компании «3Com Corporation»;
- российский офис компании заявителя был создан во второй половине 2005 года, при этом оборот компании превысил 8 млн. долларов;
- основной продукцией компании являются высокопроизводительные коммутаторы и маршрутизаторы уровня ядра распределения и оборудования уровня доступа, при этом все оборудование поставляется под маркой «H3C» и хорошо известно на российском рынке;
- заявитель имеет в России более 40 сертифицированных партнеров и является обладателем сертификатов соответствия;
- в России реализован ряд крупных проектов с использованием оборудования под обозначением «H3C»;
- заявитель участвует в специализированных выставках, например «Связь-Экспокомм 2007»;
- обозначение является доменным именем и используется заявителем в сети Интернет (<http://www.h3c.com>);

- обозначение «НЗС» широко известно из электронных и печатных средств массовой информации, таких как журнал PCWeek, CRN/RE «ИТ-бизнес», «computerworld Россия» и др.;
- в результате деятельности заявителя обозначение «НЗС» стало узнаваемым потребителями и специалистами, о чем свидетельствуют результаты социологического исследования, и, таким образом, приобрело дополнительную различительную способность для выполнения функции товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 16.10.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всего перечня товаров 09 класса МКТУ, указанных в заявке.

К возражению приложены:

- статьи из журналов: CRN/RE «ИТ - бизнес» №2/2007; Сети №15/2007 на 2л. [1];
- бумажные копии корпоративной презентации компании Hangzhou Huawei-3Com Tech. Co. Ltd., презентации «IP технологии в медицинской сфере», презентации «Продукты и решения II квартал 2007» на 44л. [2];
- Отчет по результатам социологического исследования: известность и различительная способность товарного знака «НЗС» в России, Санкт-Петербург, 2008 на 13л. [3];
- статьи из издания LAN №11/2006, №12/2007 на 2л. [4];
- презентация «Примеры реализованных проектов» на 10л. [5];
- фотография стенда «НЗС» на 1л. [6];
- публикации из журналов «PCWeek» от 04.09.2007 и от 19.06.2007, «ИТ-бизнес CRN» №15 от 30.08.2007, «computerworld Россия» от 20.02.2007, «connect!» №5/2007 на 13 л. [7].

На заседании коллегии заявитель дополнительно представил сертификаты соответствия на аппаратуру коммутации и маршрутизации [8], а также документы, включая авиатранспортную накладную от 28.11.2006, упаковочные листы, инвойсы (без перевода на русский язык), касающиеся

поставок оборудования заявителем в адрес ООО «ТелеСвязь» и ООО «МУВИКОМ» [9], а также выразил просьбу ограничить перечень товаров 09 класса МКТУ следующими товарами: «аппараты коммутационные электрические; устройства коммутационные, в том числе для сетей»; программы компьютерные».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.03.2006) поступления заявки №2006706329/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, не обладающих различительной способностью.

Пунктом 2.3.1 Правил установлено, что к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Указанные положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В качестве товарного знака заявлено обозначение, включающее сочетание букв и цифры «НЗС», выполненное шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами, при этом следует отметить, что цифра «З» никак графически не выделена и воспринимается как буква «з» русского алфавита. Две другие буквы «Н» и «С» представляют собой омографы - буквы, имеющие тождественное написание, но представляющие различные звуки в кириллице и латинице. В силу указанного обозначение «НЗС» российским потребителем может восприниматься как не имеющее словесного

характера сочетание трех согласных букв русского алфавита, при этом графическая проработка букв настолько незначительна, что знак визуально не воспринимается как имеющий какое – либо оригинальное шрифтовое исполнение.

В силу указанного вывод экспертизы об отсутствии различительной способности заявленного обозначения следует признать обоснованным.

Анализ представленных заявителем материалов [1] - [9] в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения показал, что все они относятся только к производству и реализации таких товаров 09 класса МКТУ, как коммутаторы и маршрутизаторы.

Материалы [1], [2], [4] – [8] либо не имеют даты, либо относятся к периоду времени после даты подачи (10.03.2006) заявки №2006706329/50 на регистрацию товарного знака, что не позволяет рассматривать их в качестве доказательства того, что заявленное обозначение «НЗС» до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в результате его использования заявителем приобрело различительную способность.

Часть документов [9] представляют собой инвойсы, датированные до даты приоритета заявки № 2006706329/50, однако они не имеют перевода на русский язык и представляют собой счета, которые были выставлены заявителем российским компаниям, вместе с тем, отсутствуют документы, подтверждающие оплату этих счетов и поступление товара на территорию Российской Федерации до даты приоритета заявки № 2006706329/50.

Что касается социологического отчета [3], то он не может быть принят во внимание в качестве доказательства известности товарного знака «НЗС» до даты подачи заявки №2006706329/50 на всей территории Российской Федерации, поскольку проводился только в Санкт-Петербурге, при этом выборка респондентов из числа специалистов, работающих с телекоммуникационным оборудованием, составляла 198 человек, из которых товарный знак «НЗС» был известен 43% (85 человек), а до даты приоритета (2004, 2005гг) указанный

товарный знак был известен только 40% из этого числа опрошенных (34 человека).

Таким образом, представленные материалы не могут служить в качестве доводов для преодоления мотивов отказа в регистрации заявленного обозначения в связи с отсутствием различительной способности.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.02.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 16.10.2007.