

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, 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 №4520, рассмотрела возражение от 07.04.2008, поданное компанией «Корнинг Инкорпорейтед, корпорация штата Нью-Йорк», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006702180/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению по указанной заявке в качестве товарного знака с приоритетом от 03.02.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товара 09 класса МКТУ «волокно оптическое».

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SMF-28e» – искусственное слово без определенного значения.

Федеральным институтом промышленной собственности 26.12.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям 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, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как представляет собой сочетание букв и цифр, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения. В решении указано, что заявитель известен потребителю как производитель оптического волокна, однако из представленных им на стадии экспертизы дополнительных материалов следует, что заявленное обозначение

приобрело различительную способность не самостоятельно, а в сочетании с названием фирмы заявителя.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.04.2008, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 26.12.2007. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) товар (оптическое волокно), маркируемый обозначением «SMF-28e», имеет узко-специфический характер и предназначен исключительно для узкого круга потребителей-специалистов в соответствующей отрасли;

2) заявленное обозначение в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки приобрело различительную способность – начиная с 2003 года широко используется на территории России для индивидуализации конкретного товара заявителя:

- товар (оптическое волокно), маркированный данным обозначением, реализуется во многих городах и регионах России;
- российским специалистам в области волоконно-оптических кабелей заявитель известен как мировой лидер в производстве оптического волокна, в частности, как производитель оптического волокна «SMF-28e»;
- заявитель как производитель и новатор в области волоконнооптических технологий отнесен к престижными отраслевыми премиями;
- потребителями оптического волокна «SMF-28e» являются кабельные заводы различных регионов Российской Федерации;
- в составе оптического кабеля, изготовленного этими российскими кабельными заводами, оптическое волокно «SMF-28e» применяется ведущими операторами связи в различных регионах России;
- заявителем осуществляются мероприятия по продвижению данного товара на территории России (реклама, участие в международных и отраслевых выставках, проведение технических семинаров для

потребителей, публикации статей в отраслевых печатных изданиях, постоянная информационная поддержка на Интернет-сайте заявителя [«www.corning.com»](http://www.corning.com));

3) заявитель использует заявленное обозначение на товаре наряду со своим фирменным наименованием в соответствии со статьей 10 Закона о защите прав потребителя, согласно которой владелец знака наряду с товарным знаком обязан указывать на товаре информацию о нем и его изготовителе;

4) заявитель является также владельцем товарного знака «SMF-28» по свидетельству №314042 с приоритетом от 10.11.2000, зарегистрированного в отношении товара 09 класса МКТУ «оптические волокна».

С учетом изложенных доводов заявитель выразил просьбу отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товара 09 класса МКТУ «волокно оптическое».

В подтверждение изложенных в возражении доводов к нему приложены копии следующих документов:

- информационно-рекламный буклет заявителя – на 7 л. [1];
- аффидевит заявителя, заверенный нотариусом, и его перевод на русский язык – на 2 л. [2];
- справка об объемах продаж оптического волокна «SMF-28e» за период 2003–2006 гг. – на 1 л. [3];
- справка о компаниях-потребителях оптического волокна «SMF-28e» за период 2003–2006 гг. – на 2 л. [4];
- товарные накладные на оптическое волокно «SMF-28e» за 2004 г. – на 10 л. [5];
- письма компаний-потребителей оптического волокна «SMF-28e» – на 2 л. [6];
- справка о затратах заявителя за период 2003–2006 гг., связанных с проведением мероприятий по продвижению в России оптического волокна «SMF-28e» – на 1 л. [7];

- справка об участии заявителя в международных и отраслевых выставках – на 1 л. [8];
- почетный диплом участника международной выставки систем связи, средств телекоммуникаций, компьютеров и оргтехники «Связь – Экспокомм» 2003 г. на имя дочерней компании заявителя (ООО «Корнинг СНГ») – на 1 л. [9];
- информационный буклет заявителя с техническими характеристиками оптических волокон «SMF-28» и «SMF-28e» – на 4 л. [10];
- рекламно-информационный буклет заявителя 2004 г. с описанием оптического волокна «SMF-28e» – на 4 л. [11];
- публикации статей в отраслевых журналах 2001–2002 гг. – на 8 л. [12];
- распечатка сведений о регистрации на имя заявителя товарного знака «SMF-28» по свидетельству №314042 в отношении товара 09 класса МКТУ «оптические волокна» – на 1 л. [13].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.04.2009, также представлен:

- аффидевит заявителя, заверенный нотариусом, и его перевод на русский язык – на 4 л. [14].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 28.05.2009, представлены копии следующих документов:

- годовой отчет заявителя в Комиссию по ценным бумагам и биржевым операциям США, его перевод на русский язык – на 20 л. [15];
- устав ООО «Корнинг СНГ» – на 22 л. [16];
- договор поставки оптического волокна 2000 г., с дополнениями – на 21 л. [17];

- счета-фактуры, товарные накладные и платежные поручения за 2005–2006 гг. – на 73 л. [18];
- письмо компании-потребителя оптического волокна «SMF-28e» – на 1 л. [19];
- публикации статей в отраслевых журналах 2004 и 2007 гг. – на 5 л. [20].

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

С учетом даты подачи заявки (03.02.2006) правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Заявленное обозначение представляет собой сочетание букв латинского алфавита, цифр и дефиса – «SMF-28e», выполненное стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товара 09 класса МКТУ «волокно оптическое».

Анализ заявленного обозначения обуславливает вывод о том, что оно представляет собой сочетание букв, цифр и дефиса, не имеющее характерного графического исполнения и словесного характера. При этом данное сочетание не образует оригинальной композиции, дающей качественно иной уровень восприятия обозначения в целом, отличающейся от восприятия указанных элементов в отдельности друг от друга. Таким образом, вывод экспертизы об отсутствии различительной способности у заявленного обозначения как такового следует признать обоснованным.

Однако, обозначению, не обладающему различительной способностью, может быть предоставлена правовая охрана, если представленные заявителем материалы подтверждают то, что данное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования заявителем на территории Российской Федерации в отношении конкретного товара.

Из представленных заявителем материалов следует, что он является известным мировым производителем оптического волокна, участвующим в международных и отраслевых выставках и отмеченным престижными отраслевыми премиями [1], [8].

Заявленное обозначение используется заявителем на протяжении ряда лет для индивидуализации выпускаемого им оптического волокна, в связи с чем стало достаточно известным кругу потребителей-специалистов в области волоконно-оптических кабелей, в том числе на территории России. Российские специалисты знакомы с данной продукцией заявителя, подтверждением чему являются публикации соответствующих статей в отраслевых журналах [12], [20] и специальные информационные буклеты заявителя [10], [11].

При этом использование данного обозначения на территории Российской Федерации, согласно представленным заявителем материалам, началось с 2003 года, то есть до подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на регистрацию товарного знака.

В России заявитель имеет дочернюю компанию – ООО «Корнинг СНГ». Представленный заявителем нотариально заверенный аффидевит [2] подтверждает то, что российская компания ООО «Корнинг СНГ» является дочерней подконтрольной компанией, полностью принадлежащей компании «Корнинг Инкорпорейтед» (заявителю).

Так, годовой отчет заявителя (компании «Корнинг Инкорпорейтед») в Комиссию по ценным бумагам и биржевым операциям США [15] указывает на его дочернюю подконтрольную компанию «Корнинг Интернейшнл Корпорэйшн». Компания «Корнинг Интернейшнл Корпорэйшн», в свою очередь, является учредителем и единственным участником ООО «Корнинг СНГ» в соответствии с уставом данного общества [16].

ООО «Корнинг СНГ» представляло заявителя на международной выставке систем связи, средств телекоммуникаций, компьютеров и оргтехники «Связь – Экспокомм» в Москве в 2003 году [9].

За период 2003–2006 гг. на территории России были реализованы значительные объемы оптического волокна, маркированного заявлением обозначением [3], [14].

Потребителями оптического волокна «SMF-28e» являются кабельные заводы различных регионов Российской Федерации. В составе оптического кабеля, изготовленного этими кабельными заводами, данное оптическое волокно применяется ведущими операторами связи в различных регионах России. Указанное подтверждается материалами [4], [6], [14], [19].

Договор поставки, товарные накладные, счета и платежные поручения [17], [5], [18] свидетельствуют о фактах введения товара (оптического волокна), маркированного заявлением обозначением, в гражданский оборот на территории Российской Федерации до даты подачи заявки.

Заявителем осуществлялось активное продвижение и реклама данного обозначения на российском рынке, на что были израсходованы значительные денежные средства, включая затраты на участие в международных выставках,

проводимых в России, проведение технических семинаров для российских потребителей, подготовку рекламных материалов [7], [14]. Постоянная информационная поддержка в отношении оптического волокна «SMF-28e» осуществляется заявителем на его Интернет-сайте [«www.corning.com»](http://www.corning.com).

Кроме того, следует отметить, что заявитель является также владельцем товарного знака «SMF-28» по свидетельству №314042 с приоритетом от 10.11.2000, зарегистрированного в отношении товара 09 класса МКТУ «оптические волокна» [13]. Оптическое волокно «SMF-28» легло в основу разработки и создания волокна «SMF-28e» с расширенными возможностями и спецификациями [10], [11].

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для вывода о том, что обозначение «SMF-28e» до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате длительного и интенсивного его использования заявителем на территории России в отношении производимого им товара 09 класса МКТУ «волокно оптическое», то есть для признания заявленного обозначения способным выполнять функцию товарного знака – индивидуализировать данный товар заявителя.

Довод экспертизы о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность не самостоятельно, а только в сочетании с названием фирмы заявителя, следует признать необоснованным, так как в представленных заявителем материалах [1 – 20] обозначение «SMF-28e» представлено именно в том виде, как оно заявлено на регистрацию. Вместе с тем, в части данных источников приведены также и варианты словосочетаний – «Corning SMF-28e» и «SMF-28e Corning». Однако, следует отметить, что заявитель вправе использовать свое обозначение как самостоятельно, так и в сочетании со своим фирменным наименованием, указывающим на производителя товара, маркированного данным обозначением.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.04.2008, отменить решение экспертизы от 26.12.2007 и зарегистрировать обозначение «SMF-28e» по заявке №2006702180/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

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

Г —
(511)

09 – волокно оптическое.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.