


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) 12.09.2019, поданное компанией «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Девелопмент ЛП», США (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018702536, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2018702536 поданной 25.01.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 18.05.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018702536. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой простую

геометрическую фигуру-прямоугольник, где часть прямоугольника представлена в зеленом цвете. При этом цвет – это характеристика определенного объекта, а не сам объект.

Дополнительные материалы, представленные в доказательство приобретенной различительной способности, по мнению экспертизы, являются недостаточными для принятия решения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В возражении, поступившем в Роспатент 12.09.2019, а также в дополнении от 05.11.2019 указывалось следующее:

- заявленное обозначение представляет собой прямоугольную рамку зеленого цвета, которая не является простой геометрической фигурой, так как имеет не четыре угла, а восемь углов, не имеет двух пар отрезков, поскольку образовано не отрезками, а полосами, соединенными под прямым углом;

- заявленное обозначение обладает зеленым цветом, изменяющейся интенсивности и имитирует поверхность драгоценного камня, что придает заявленному обозначению дополнительную различительную способность;

- в оспариваемом решении Роспатента недостаточно проанализированы дополнительные материалы, представленные в подтверждение приобретенной различительной способности заявленным обозначением;

- представлены многочисленные источники информации (аффидевит, партнерские соглашения, список лучших брендов, заключение по результатам контент-анализа, маркетинговые отчеты, материалы рекламного и образовательного характера, регистрации обозначения в различных странах мира, социологический отчет и т.д.) позволяют признать наличие у заявленного обозначения дополнительной различительной способности и воспринять его в качестве средства индивидуализации товаров заявителя;

- заявитель ограничил заявленный перечень товаров 09 класса МКТУ и просит зарегистрировать товарный знак в отношении следующих позиций: «аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений; чистые (незаписанные) магнитные носители информации; чистые (незаписанные)

компьютерные диски; калькуляторы, счетные машины и аппаратура для обработки данных; компьютеры; компьютерное программное обеспечение для бизнеса, предприятий и информационных технологий; компьютерное оборудование; компьютерные, Интернет- и сетевые серверы; компьютерное сетевое оборудование и компьютерное коммуникационное оборудование; компьютерные сетевые концентраторы (хабы), маршрутизаторы, электрические контроллеры, коммутаторы и точки беспроводного доступа; компьютерное оборудование для хранения данных; компьютерные серверы хранения данных; компьютерное оборудование и компьютерное коммуникационное оборудование для систем хранения данных; контроллеры для массивов (матриц) независимых дисков с избыточностью (RAID-контроллеры); адаптеры шины главного компьютера; системы хранения данных, включающие компьютерное оборудование, компьютерное периферийное оборудование и программные операционные системы; интегрированные ИТ-системы; компьютерное периферийное оборудование; запоминающие устройства на магнитной ленте, блоки магнитной ленты для компьютеров; незаписанные ленты для хранения компьютерных данных; полупроводниковые микросхемы памяти; чипы модулей памяти; полупроводники; печатные платы; интегральные схемы; электронные компоненты для компьютеров; компьютерное операционное программное обеспечение; компьютерные операционные системы; операционное программное обеспечение для серверов сетевого доступа; компьютерное программное обеспечение для управления компьютерными сетями; программное обеспечение для управления базами данных; программное обеспечение для использования при электронном хранении данных; компьютерное оборудование для виртуализации; программное обеспечение для эксплуатации, управления, автоматизации компьютерных сетей; коммуникационное программное обеспечение для соединения различных компьютерных систем, серверов и запоминающих устройств; программное обеспечение для управления и автоматизации облачной инфраструктуры; компьютерное программное обеспечение для работы облачных приложений; компьютерное программное обеспечение для защиты и безопасности данных; компьютерное программное обеспечение для предоставления защиты для

компьютеров, сетей и электронных средств связи; программное обеспечение защиты приложений и сетей; компьютерное программное обеспечение для мониторинга доступа к компьютерной сети и операций сетевого графика; компьютерное программное обеспечение для оценки безопасности приложений; компьютерное программное обеспечение для оценки безопасности приложений; программное обеспечение для шифрования и дешифрования данных и документов; программное обеспечение для криптографии; программное обеспечение для аутентификации пользователей компьютера».

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- статья «Простая геометрическая фигура» из Большой Энциклопедии Нефти и Газа (1);

- статья «Прямоугольник. Определение и свойства» <https://academyege.ru/page/pryamougolnik.html> (2);

- статья «Прямоугольник», сайт <http://www.kakprosto.ru/kak-90343-что-такое-прямоугольник> (3);

- статья «Основные геометрические фигуры» <http://shkolo.ru/osnovnyiegeometricheskie-figurvi> (4);

- статья «Hewlett Packard Enterprise» из Википедии (5);

- информация о «Hewlett Packard Enterprise», размещенная на ([http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Hewlett-Packard-Enterprise-\(HPE\)](http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Hewlett-Packard-Enterprise-(HPE))) (6);

- копия Аффидевита с переводом на русский язык на 141 л. (7);

- список лучших международных брендов по версии агентства "Интербренд" (Interbrand) за 2016 г. на 15 л. (8);

- распечатки материалов сайта <https://www.hpe.com/ru/> (раздел "продукты" <https://www.hpe.com/ru/ru/products.html>) на 62 л. (9);

- копии партнерских соглашений между ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" и российскими дистрибьюторами, по которым осуществляется продажа пакетов услуг (HPE Package Services) на 115 л. (10);

- копии партнерских соглашений между Hewlett Packard Enterprise B.V. и российскими дистрибьюторами, по которым осуществляется поставка товаров на территорию России, на 641 л. (11);

- письма об аффилированности Hewlett Packard Enterprise B.V., ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" и Hewlett Packard Enterprise Company с переводом на русский язык на 6 л. (12);

- распечатки сайта <https://www.hpe-russia.com/> на 6 л. (13);

- маркетинговые отчеты (14);

- копия заключения по результатам проведения социологического исследования на 146 л. (15);

- результаты контент-анализа открытых источников информации на 43 л. (16);

- копии свидетельств о регистрации заявленного обозначения в зарубежных странах на 230 л. (17);

- публикации в СМИ (18).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018702536 в отношении вышеуказанного скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.01.2018) поступления заявки №2018702536 правовая база для оценки охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 11 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о


заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки №2018702536, в качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение




«  », представляющее собой стилизованную прямоугольную рамку зеленого цвета, изменяющейся интенсивности и яркости, имитирующей поверхность драгоценного камня, символизирующую окно возможностей.

Проведенный анализ заявленного изобразительного обозначения показал, что оно представляет собой простую геометрическую фигуру, выполненную без особых графических проработок, позволяющих отличить рассматриваемое обозначение от простой геометрической фигуры (в данном случае прямоугольника), и без каких-либо дополнительных элементов.

Согласно учебным материалам по предмету «Геометрия» под



прямоугольником понимается геометрическая фигура «A  D», у которой все углы прямые и противоположные стороны равны. Указанное позволяет


установить, что заявленное обозначение удовлетворяет всем характерным признакам фигуры «прямоугольник».

Отличия в ориентации, толщине рамки (контура), цвете указанной геометрической фигуры не являются достаточными отличительными признаками, которые позволяют рассматривать данное обозначение как обладающее различительной способностью.

В силу изложенного коллегией сделан вывод о том, что само по себе, без дополнительных элементов, заявленное изображение не обладает различительной способностью и противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, анализ представленных заявителем дополнительных материалов (5-12, 14 -18) в отношении приобретенной различительной способности заявленным обозначением, позволил коллегии установить следующее.

Разработка и появление на рынке заявленного обозначения «  » неразрывно связано с историей компании "Хьюлетт Паккард Кампани" (Hewlett Packard Company), которая 01.11.2015 разделилась на две отдельные технологические компании с самостоятельными сферами деятельности: компанию "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Кампани" (Hewlett Packard Enterprise Company) и компанию "Эйч-Пи инк." (HP, Inc).

Компания "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Кампани" (Hewlett Packard Enterprise Company) специализируется на создании и разработке технологической инфраструктуры различных предприятий, программного обеспечения, его обслуживания и финансирования. Компания заявителя является дочерней компанией "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Кампани" (Hewlett Packard Enterprise Company). В частности, на заявителя возложены функции по управлению интеллектуальными активами компании "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Кампани" (Hewlett Packard

Enterprise Company). Вторая образовавшаяся после разделения компания "Эйч-Пи Инк." (HP, Inc.) была учреждена с целью продолжения деятельности "Хьюлетт Паккард Кампани" по производству принтеров и персональных компьютеров.

На момент вышеуказанного разделения, ставшего крупнейшим в корпоративной истории, компания "Хьюлетт Паккард Кампани" обладала высочайшей известностью и репутацией на рынке. С момента своего основания в 1939 году данная компания, которую считают главным основателем Кремниевой долины в США, являлась одной из наиболее известных и влиятельных технологических компаний мира. По состоянию на 2014 финансовый год в компании работало свыше 300 000 человек, обслуживавших более 1 миллиарда клиентов в более чем 170 странах мира.

После произошедшего 01.10.2015 разделения "Хьюлетт Паккард Кампани" (Hewlett Packard Company) всемирно известный товарный знак "Hewlett Packard" и одноименная произвольная часть фирменного наименования были включены в фирменное наименование компании правопреемника "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Кампани" (Hewlett Packard Enterprise Company) и его дочерней компании, т.е. заявителя, на которую возложены функции аккумулирования и управления интеллектуальными активами "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Кампани» (Hewlett Packard Enterprise Company).

Несмотря на разделение компании "Хьюлетт Паккард Кампани" (Hewlett Packard Company), ее правопреемник - "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Кампани" (Hewlett Packard Enterprise Company) сохранил статус крупной международной технологической компании, входящей в список Fortune 50 и имеющей в активе богатейшее наследие "Хьюлетт Паккард Кампани" (Hewlett Packard Company), ее 75-летнюю историю и репутацию. В документе (7) зафиксированы основные технологические, рекламные и финансовые показатели компании "Хьюлетт Паккард Кампани" до даты приоритета заявки №2018702536 и внушительные показатели чистой выручки уже после 2015 года служат подтверждением того, что заявленное

обозначение хорошо знакомо потребителю, и, следовательно, обладает различительной способностью.

Выбранное в качестве средства индивидуализации изобразительное обозначение в форме зеленой рамки было призвано отражать простоту и точность инновационных решений компании Hewlett Packard Enterprise Company, а также – окно возможностей для тех проектов, которые данная компания готова реализовать вместе со своими клиентами и для них. Использование зеленого цвета, который ранее активно не применялся в сфере информационных технологий, символизирует рост и значимость компании.

Заявленное обозначение использовалось на вывеске штаб-квартиры компании <https://www.hpe.com/ru/ru/home.html>, информация об использовании была приведена на <https://www.hpe.com/ru/>, доступном, в том числе, на русском языке, в разделе <https://www.hpe.com/ru/ru/proclucts.html>, непосредственно на производимых товарах, в рекламных роликах, на всех промо материалах, в строке браузера на фирменном сайте заявителя в печатных изданиях и буклетах.

С апреля 2015 г. во всем мире было подано свыше 300 заявок на регистрацию заявленного изобразительного знака в различных странах мира (7).

Благодаря интенсивному использованию, большим объемам продаж высокотехнологичных товаров и связанных с ними услуг на сумму более 103 млрд. долларов США в 2015 году, заявленное обозначение за относительно короткий срок стало узнаваемым среди IT-специалистов по всему миру.

Совместное использование заявленного обозначения с другими комбинированными знаками Hewlett Packard Enterprise (регистрация № 599940) дополнительно способствовало закреплению в сознании потребителей устойчивой взаимосвязи между заявленным обозначением как средством индивидуализации и Hewlett Packard Enterprise, т.е. заявителем.

В результате массивной рекламной кампании, предшествовавшей запуску нового бренда, товарный заявитель занял 44-е место в Списке лучших

международных брендов по версии агентства "Интербренд" (Interbrand) за 2016 г., а его стоимость составила 11 млрд. долларов США (8).

Введение на территории Российской Федерации в коммерческий оборот товаров, маркированных заявленным обозначением, подтверждается партнерскими соглашениями (9-12), маркетинговыми отчетами (14), информацией на сайтах <https://www.hpe.com/ru/>, <https://www.hpe.com/ru/ru/proclucts.html>, где представлено каким образом маркировка заявленным обозначением наносится на различные программные и аппаратные средства, относящиеся 9 классу МКТУ.

С целью продвижения продукции, маркированной заявленным обозначением, заявитель принимал участие в конференциях, форумах и семинарах, проходивших в Российской Федерации до даты подачи заявки: X Международная научная конференция "Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ)», проходившая в Архангельске 01 апреля 2016; конференция Инновации. Финансы и аналитика, проходившая в г. Красногорск, Московской области, 21 апреля 2016; презентация платформы "HPE SYNERGY", состоявшаяся на конференции в Москве 1-2 июня 2016; IX Дальневосточный IT-Форум: Новые технологии и перспективы развития, проходившем с 14 по 16 сентября 2016 года; 11 международная конференция ЦОД, проходившая в Москве 14 сентября 2016; 2-ой IT- форум нефтегазовой отрасли в России, проходивший 21-22 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге; Международная конференция Суперкомпьютерные дни в России, проходившая в Москве 26 сентября 2016; Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2016, проходивший в Казани 14-16 октября 2016; IT-сессия ИННОПОЛИС Почта России, проходившая в г. Иннополис, республика Татарстан 9-10 ноября 2016; конференция HPE Бит пикник, проходившая 23 января 2017 года в Ростове-на-Дону; конференция HPE Бит пикник, проходившая 26 января 2017 года в Краснодаре; конференция HPE Бит пикник, проходившая 15 марта 2017 года в Новосибирске; конференция HPE Бит пикник, проходившая 21 марта 2017 года в Иркутске; конференция HPE Бит пикник, проходившая 11 апреля в Самаре; конференция HPE Бит пикник, проходившая 13 апреля 2017 года в Нижнем Новгороде; Семинар-совещание руководителей подразделений ИТ и СДТУ АО ДГК,

проходивший в Хабаровске 15-19 мая 2017; конференция НРЕ Бит пикник, проходившая 23 мая 2017 года в Екатеринбурге; конференция НРЕ Бит пикник, проходившая 25 мая 2017 года в Челябинске; презентация День технологических решений, состоявшаяся 7-9 июня 2017 в Подмоскowie 7-9 июня 2017; семинар "Brocade SAN Roadshow Novosibirsk", состоявшийся 15 июня 2017 в Новосибирске; конференция «Информационные технологии в транспорте», состоявшаяся в Москве 28-30 июня 2018; конференция с презентациями НРЕ, состоявшийся в Москве 05 июля 2017; III федеральный ИТ форум нефтегазовой отрасли в России, состоявшийся 14-15 сентября 2017 в Санкт-Петербурге; конференция «Защита информации в промышленности», состоявшаяся в Красногорске, Московская область 19 сентября 2017; конференция «Инфраструктура вычислений будущего», состоявшаяся в Москве 19 и 20 сентября 2017 года; конференция «День технологических решений», состоявшаяся в Москве 30 июня 2017; конференция «Стратегическая сессия компании Аэрофлот», Иннополис, Республика Татарстан, 1-3 ноября 2017; конференция «Стратегическая сессия компании Аэрофлот», Иннополис, Республика Татарстан, 1-3 ноября 2017; семинар "Brocade SAN Roadshow Novosibirsk", состоявшийся 6 декабря 2017 в Москве; конференция «День технологических решений», состоявшаяся в Москве 25 января 2018; конференция «Инфраструктура вычислений будущего», состоявшаяся в Москве 23 января 2018; конференция «Инфраструктура вычислений будущего», состоявшаяся в Красноярске 25 января 2018.

Кроме того, согласно маркетинговым отчетам (14) товары, сопровождаемые заявленным обозначением, участвовали в мероприятиях рекламного и образовательного характера, в частности: при проведении Всероссийского бизнес-форума "Big data" в марте 2016 г., конференции для клиентов в московском офисе ЕРЕ 20 июня 2016 г., 6 февраля 2017 г., в Казани 14 апреля 2016 г., в Кемерово 14 апреля 2016 г., в Новосибирске 12 мая 2016 г., в Тольятти 12 мая 2016 г., конференции в Новосибирске 05.02.2016, где были собраны 157 компаний сибирского региона, включая, но не ограничиваясь, Мэрией Новосибирска, Главным финансовым управлением Кемеровской области, Институтом ядерной физики СО

РАН, Новосибирским кабельным заводом, АО "Маяк", IBM, компаниями Райффайзенбанк, Вымпелком, Сибирской Хлебной корпорацией, и др.; IT конференции в Москве 5 июля 2017 г. на 150 участников, включая, но не ограничиваясь, компаниями Транснефть, Шереметьево-карго, ЮниКредитБанк, МТС, Техносила, Ростелеком, Газпромнефть, Россельхозбанк, Глория Джине, Либхер-Русланд, ВТБ 24 и др.; в международной выставке "CSTB-2016" в МВЦ "Крокус-Экспо", в форуме 5-6 июля 2016 г., рассчитанном на 57 заказчиков и 12 представителей НРЕ, в профессиональной конференции разработчиков высоконагруженных систем в ноябре 2015 г., профессиональной конференции на 31 участника 31 июля 2016 г. в Москве, профессиональной конференции для специалистов ПАО МОЭК в январе 2016 г., профессиональной конференции 20 апреля 2017 г. на 150 участников, включая, среди которых Газпромбанк, Сбербанк, Альфа-банк, X5 Retail Group, Ростелеком, Райффайзенбанк, Мегафон и др.; профессиональной конференции для специалистов АО "Альфа-банк" в марте 2017 г.; профессиональной конференции для специалистов ООО "Газпром информ" в апреле 2017 г. и Газпромнефть в мае 2017 г.; профессиональной конференции для специалистов Росатома в июне 2017 г.; профессиональной конференции для специалистов металлургической промышленности (Норникель, Северсталь, Мечел, Евраз и еще 24 компании) в июне 2017 г.; профессиональной конференции для специалистов Русгидро в июле 2016 г.; в ежегодном совещании специалистов ООО "Газпром Информ" в марте 2016 г., в Инфофоруме-2016 в здании Правительства Москвы, в форуме Oil&Gas в сентябре 2017 г. в СанктПетербурге; профессиональной конференции для специалистов Роснефти в марте 2017 г.; профессиональной конференции для специалистов РЖД в феврале 2016 г.; в форумах SAP в 2015 и 2016 гг.; конференции для 62 заказчиков НРЕ 2 июня 2016 г. и для 57 заказчиков 6 июля 2016 г., для 77 участников 11 февраля 2016 г. и т.д.

Заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в США, в Евросоюзе, в Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипре, Латвии, Литве, Люксембурге,

Мальте, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии.


На базе национальных регистрации заявленное обозначение получило охрану в Азербайджане, Беларуси, Белизе, Боснии и Герцеговине, Венесуэле, Виргинских островах, Республике Гаити, Гондурасе, Гонконге, Иране, Израиле, Италии, на Каймановых островах, в КНР, Колумбии, Коста-Рике Казахстане, Кыргызстане, Лаосской Народно-Демократической Республике, Ливане, Лихтенштейне, Мексике, Пакистане, Парагвае, Панаме, Перу, Сальвадоре, Саудовской Аравии, Сербии, Султанате Оман, США, Таджикистане, Туркменистане, Турции, Швейцарии, Украине, Узбекистане (17).

Следует обратить внимание на то, что на территории Российской Федерации



на имя заявителя зарегистрирован комбинированный товарный знак «
» по свидетельству №599940, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ, в состав которого входит изображение зеленой рамки. Таким образом, заявленное обозначение может рассматриваться как продолжение серии товарных знаков заявителя.

При анализе заявленного обозначения следует учитывать, что испрашиваемый перечень товаров 9 класса МКТУ представляет собой сложные, высокотехнологические продукты, не предназначены для среднестатистического потребителя и физических лиц, а используются специалистами в области информационных технологий (IT-специалистами), т.е. ориентированы на потребителей оборудования для обработки информации, компьютеров, компьютерного программного обеспечения, компьютерных аппаратных средств и программного обеспечения, компьютерных серверов, компьютерного сетевого оборудования, компьютерных аппаратных средств для хранения данных, сетевого программного обеспечения, программного обеспечения для баз данных, центра обработки и хранения данных и хранилищ данных и т.д.

В частности, среди таких потребителей Российской Федерации проводился социологический опрос Российским Институтом Социологии в период с 14 сентября по 25 октября 2017 года (15), касающийся обозначения «  » по заявке №2015732744, которое является почти тождественным заявленному обозначению, результаты которого показали следующее.

Подавляющее большинство потребителей при ответах на ретроспективные вопросы, относящиеся к 2015 году, ассоциировали изобразительное обозначение лишь с одной компанией. По состоянию на 2017 г. 75% опрошенных ассоциировали изобразительное обозначение лишь с одной компанией. Причем, из числа респондентов, давших содержательный ответ на вопрос о компании-производителе, 7894 указали, что именно компания заявителя использует данное обозначение для маркировки своих товаров и услуг. Заключение по результатам контент-анализа показывает, что словосочетание «Hewlett Packard Enterprise», проиллюстрированное заявленным обозначением, упоминается в сопоставимом или большем количестве источников, по сравнению с иными общеизвестными в России товарными знаками. Таким образом, продукция под заявленным обозначением четко ассоциируется с заявителем и частью его фирменного наименования «Hewlett Packard Enterprise».

На основании вышеизложенного коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение на имя заявителя в силу его длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки №2018702536 приобрело различительную способность в отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ. В результате указанного заявленное на имя заявителя обозначение стало узнаваемо и известно потребителями соответствующей продукции, в силу чего может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.09.2019, отменить решение Роспатента от 18.05.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018702536.