

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 20.08.2002 на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2000728694/50, поданное КОРНИНГ ИНКОРПОРЕЙТЕД, корпорация штата Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2000728694/50 с приоритетом от 10.11.2000 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя КОРНИНГ ИНКОРПОРЕЙТЕД, корпорация штата Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, в отношении товара 09 класса МКТУ «оптические волокна».

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SMF-28» – искусственное слово без определенного значения.

Федеральным институтом промышленной собственности 25.04.2002 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям п.1 ст.6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Экспертиза указывает на то, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и оригинального графического исполнения, и цифры 28.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.08.2002, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением

экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения, существо доводов которого сводится к следующему:

– заявленное обозначение обладает различительными признаками – буквы, цифры и дефис составляют оригинальную, запоминающуюся комбинацию последовательно расположенных и гармонично увязанных между собой букв, дефиса и цифр, выражающую определенную авторскую идею и дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных элементов обозначения;

– товары, маркируемые обозначением «SMF-28» имеют узкоспецифический характер и предназначены исключительно для узкого круга потребителей-специалистов в соответствующей отрасли;

– заявленное обозначение в результате его использования приобрело различительную способность – заявленное обозначение начиная с 1996 года широко используется на территории России:

- товар, маркированный данным обозначением, реализуется во многих городах и регионах России;
- российским специалистам в области волоконно-оптических кабелей компания КОРНИНГ ИНКОРПОРЕЙТЕД известна как мировой лидер в производстве оптического волокна, как производитель товара «оптические волокна», маркируемого обозначением «SMF-28».

На основании изложенного, заявленное на регистрацию обозначение, по мнению заявителя, обладает различительной способностью из-за оригинальности композиции букв, дефиса и цифр и в силу того, что предназначено для узкого круга потребителей-специалистов и приобрело для них различительную способность в результате его интенсивного использования до даты подачи заявки, в том числе на территории России.

В этой связи, заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для товара 09 класса МКТУ «оптические волокна».

В подтверждение изложенных в возражении доводов заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

1) письмо-декларация от официального представителя Corning Incorporated (Корнинг Инкорпорейтед) – компании ООО «Корнинг СНГ» – на 1 л.;

2) публикация статьи Аكوпова С.Г. «Мировой рынок оптического волокна и тенденции развития волокон для дальней связи» в журнале «Кабели и провода» №3-4 за 1999 год – на 5 л.;

3) публикация статьи Аكوпова С.Г. «Оптические волокна компании Corning» в журнале «Кабели и провода» №3 за 2002 год – на 6 л.;

3) рекламные проспекты оптического волокна, маркированного заявленным обозначением «SMF-28» – на 15 л.;

4) реклама оптического волокна, маркированного заявленным обозначением «SMF-28», в журнале «Кабели и провода» №3-4 за 1999 год – на 2 л.;

5) справка генерального директора ООО «Корнинг СНГ» о продаже оптического волокна, маркированного обозначением «SMF-28», на российском рынке – на 1 л.;

6) справка генерального директора ООО «Корнинг СНГ» о динамике роста объемов продаж продукции, маркированной обозначением «SMF-28» – на 1 л.;

7) справка генерального директора ООО «Корнинг СНГ» о продаже оптического волокна, маркированного обозначением «SMF-28», кабельным заводам России – на 2 л.;

8) контракты на поставку фирмой КОРНИНГ ИНКОРПОРЕЙТЕД российским фирмам оптического волокна, маркированного обозначением «SMF-28» – на 30 л.;

9) товарные накладные на отпуск фирмой ООО «Корнинг СНГ» российским фирмам оптического волокна, маркированного обозначением «SMF-28» – на 11 л.;

10) справка генерального директора ООО «Корнинг СНГ» об израсходованных денежных средствах на продвижение и рекламу оптического волокна, маркированного обозначением «SMF-28» – на 1 л.;

11) справка генерального директора ООО «Корнинг СНГ» об участии компании Corning в международных и отраслевых телекоммуникационных российских выставках – на 1 л.;

12) письмо ЗАО «Экспоцентр», адресованное ООО «Корнинг СНГ», об участии в выставке – на 1 л.;

13) заверенный affidavit, с переводом на русский язык, от компании КОРНИНГ ИНКОРПОРЕЙТЕД, подтверждающий, что российская компания ООО «Корнинг СНГ» является дочерней подконтрольной компанией, полностью принадлежащей КОРНИНГ ИНКОРПОРЕЙТЕД – на 2 л.;

14) заверенный affidavit, с переводом на русский язык, от компании КОРНИНГ ИНКОРПОРЕЙТЕД, подтверждающий, что оптическое волокно, маркированное обозначением «SMF-28», широко использовалось в России начиная с 1996 года, а также затраты на его продвижение, рекламу и на участие в международных выставках, проводимых в России – на 3 л.;

15) письмо от ООО «РПС», подтверждающее размещение ООО «Корнинг СНГ» заказов на печать рекламных брошюр для продвижения продукции компании КОРНИНГ ИНКОРПОРЕЙТЕД на российском телекоммуникационном рынке – на 1 л.;

16) договор между ООО «РПС» и ООО «Корнинг СНГ» на выполнение работ по изготовлению полиграфической и печатной продукции – на 5 л.;

17) договор между ООО «НексПринт» и ООО «Корнинг СНГ» на выполнение полиграфических работ – на 2 л.;

18) рекламная брошюра PI 1344 – на 4 л.;

19) платежные поручения на оплату счетов и товарные накладные на выполнение работ по изготовлению рекламных буклетов и листовок – на 4 л.;

20) рекламные материалы оптического волокна, маркированного обозначением «SMF-28», компании КОРНИНГ ИНКОРПОРЕЙТЕД – на 34 л.;

21) публикация статьи в журнале «Информ Курьер Связь» №11 за ноябрь 2001 года об оптическом волокне компании КОРНИНГ ИНКОРПОРЕЙТЕД, маркированном обозначением «SMF-28» – на 3 л.;

22) письма от компаний об использовании оптического волокна компании КОРНИНГ ИНКОРПОРЕЙТЕД, маркированного обозначением «SMF-28» – на 4 л.;

23) распечатка статьи из электронной версии журнала «Вестник Связи» №7 за 1999 год – на 4 л.;

24) распечатка статьи из электронной версии THE TELEDAY NEWS от 19.06.2001 – на 1 л.;

25) распечатка статьи с сайта ComNews.ru от 20.06.2001 – на 1 л.

Кроме того, заявитель ссылается на сайт компании КОРНИНГ ИНКОРПОРЕЙТЕД www.corning.com, на котором постоянно доступны потребителям сведения о фирме КОРНИНГ ИНКОРПОРЕЙТЕД и о товарах, маркированных обозначением «SMF-28».

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях

мест происхождения товаров» и с учетом даты поступления заявки №2000728694/50 на регистрацию товарного знака – 10.11.2000 – правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Минюсте России 08.12.1995 за №989 (далее – Правила).

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

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с положениями ст.6–quinquies(c) Парижской конвенции по охране промышленной собственности заявленному обозначению, не обладающему различительной способностью, может быть предоставлена правовая охрана, если представленные заявителем материалы подтверждают, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования.

Анализ заявленного обозначения свидетельствует о том, что оно представляет собой сочетание букв латинского алфавита, дефиса и цифр

– «SMF-28», выполненное стандартным шрифтом, не имеющее характерного графического исполнения.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания согласиться с мнением экспертизы о том, что заявленное обозначение, как сочетание букв, дефиса и цифр, не имеет словесного характера и характерного графического исполнения, дающего иной качественный уровень восприятия, и подпадает под действие пункта 1 статьи 6 Закона и подпункта (1.1) пункта 2.3 Правил, как не обладающее различительной способностью.

Вместе с тем, из представленных заявителем материалов следует, что заявитель является известным мировым производителем оптического волокна, отмеченным престижными отраслевыми премиями.

Заявленное обозначение используется заявителем на протяжении ряда лет для индивидуализации выпускаемого им товара 09 класса МКТУ «оптические волокна», в связи с чем стало достаточно известным кругу потребителей-специалистов в области волоконно-оптических кабелей, в том числе на территории России. При этом использование данного обозначения на территории Российской Федерации началось с 1996 года, то есть до подачи заявки на регистрацию в качестве товарного знака, о чем свидетельствуют представленные заявителем материалы.

В России заявитель имеет дочернюю компанию – ООО «Корнинг СНГ». Представленный заявителем заверенный affidavit подтверждает, что российская компания ООО «Корнинг СНГ» является дочерней подконтрольной компанией, полностью принадлежащей КОРНИНГ ИНКОРПОРЕЙТЕД (заявителю).

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.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для вывода о том, что обозначение «SMF-28» приобрело различительную способность в результате широкого и активного его использования заявителем на территории России в отношении производимого им товара 09 класса МКТУ «оптические волокна», то есть для признания заявленного обозначения охраноспособным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.08.2002, отменить решение экспертизы от 25.04.2002 и зарегистрировать заявленное обозначение «SMF-28» в качестве товарного знака для следующих товаров:

Форма № 81.1

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

Г

(511)

Г

09 оптические волокна.