


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 25.04.2017, поданное Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Дивелопмент ЛП, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015732744, при этом установила следующее.

Обозначение «  » по заявке № 2015732744 с приоритетом от 13.10.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ.


Роспатентом 26.12.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015732744 в отношении заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой простую геометрическую фигуру, может восприниматься как рамка, контур, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.04.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой прямоугольную рамку зеленого цвета, которая не является простой геометрической фигурой;

- рассматриваемое обозначение не может восприниматься в качестве контура, поскольку представляет собой замкнутую полосу зеленого цвета;

- обозначение «  » по заявке №2015732744 известно потребителям в отношении заявленных товаров и услуг, что подтверждается приведенной в возражении информацией;

- история создания заявленного обозначения в качестве товарного знака связана с историей компании Hewlett-Packard Company, которая 1 ноября 2015 года разделилась на две компании: Hewlett Packard Enterprise Company и HP Inc. Hewlett Packard Enterprise Development LP является подразделением Hewlett Packard Enterprise Company, управляющей интеллектуальной собственностью компании;

- четкость линий обозначения и зеленый цвет позволяют потребителю легко запомнить товарный знак и распознать его среди знаков других компаний;

- зеленый цвет является уникальным для товарного знака в сфере деятельности заявителя и привлекает внимание потребителя;

- зеленая рамка символизирует окно возможностей, которые с помощью заявителя может достигать потребитель;

- заявленное обозначение размещается на сайте компании «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» по адресу <https://www.hpe.com/us/en/home.html>, который доступен во многих странах и охватывает практически весь мир;

- история создания заявленного обозначения, информация о затратах на его рекламу и о продажах товаров и услуг, маркированных, в том числе, заявленным обозначением подробно отражены в аффидевите;

- товары заявителя (сложное, дорогостоящее информационно-технологическое оборудование) могут быть приобретены только через Интернет, который доступен, в том числе, российским потребителям;

- таким образом, заявленное обозначение обладает различительной способностью для потребителей его товаров и услуг;

- заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака во множестве стран мира.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

Заявителем были представлены следующие документы:

- статья «Простая геометрическая фигура» из Большой энциклопедии нефти и газа (1);

- статья «Контур» из Википедии (2);


- сведения из сети Интернет (3);

- статья Hewlett Packard Enterprise (4);

- фотографии зданий заявителя с заявленным обозначением (5);

- распечатки с сайта заявителя <https://www.hpe.com/us/en/home.html> (6);

- оригинал аффидевита с переводом на русский язык (7);

- копии свидетельств о регистрации товарного знака «  » в различных странах (8);

- решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015734699, уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2015734699 (9);

- распечатки сведений об обозначениях, применяемых в сфере информационных технологий (10).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (13.10.2015) поступления заявки №2015732744 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.


Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.


Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 №2015732744, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено изображение вытянутого по горизонтали прямоугольника зеленого цвета «». Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного изобразительного обозначения «» показал, что оно в целом не обладает различительной способностью, поскольку состоит из единственного элемента, представляющего собой простую геометрическую фигуру, а именно, прямоугольник зеленого цвета, вытянутый по горизонтали.

Согласно представленным заявителем источникам информации из сети Интернет (1), к простым геометрическим фигурам относятся треугольник, прямоугольник, параллелограмм, трапеция, круг, эллипс и т.д. Прямоугольником

называется параллелограмм, у которого все углы прямые



Следует отметить, что заявленное обозначение выполнено без особых графических проработок, позволяющих отличить рассматриваемое обозначение от простой геометрической фигуры.



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.

Довод заявителя о том, что зеленый цвет в обозначении является уникальным, а товарные знаки и обозначения (10), используемые в одной с заявителем сфере деятельности, используются в ином цвете, нежели зеленом, является неубедительным и не может быть положен в основу для принятия положительного решения.

Относительно представленных заявителем сведений (3-7), коллегия отмечает, что они не доказывают приобретения различительной способности заявленного обозначения по заявке №2015732744 в отношении заявленных товаров и услуг на территории Российской Федерации на основании следующего.

Заявителем приведена в основном информация из сети Интернет (4-6), которая не может быть принята во внимание, поскольку датирована после даты приоритета заявки №2015732744 и представлена без перевода на русский язык.

Представленные в аффидевите сведения относятся к территории Соединенных Штатов Америки и других стран. Что касается информации, относящейся к территории Российской Федерации то, коллегия отмечает, что спонсорское участие заявителя в IT-сессии ФГУП «Почта России» и на конференции в центре «Диджитал


Октябрь» сопровождалось иным обозначением «», нежели заявленное обозначение. Упоминание в аффидевите о публикации ряда брошюр о товарах в России, маркированных, в том числе обозначением «», невозможно соотнести с датой их публикации и территории их распространения. Информация, относящаяся к презентации «Реимэджин 2016» в Москве и нескольких мероприятий

в России (в частности, региональные мероприятия в Екатеринбурге) датирована 2016 годом, то есть позже даты подачи заявки №2015732744.

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку на территории других стран (8) не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства.

В отношении существования зарегистрированного на имя заявителя товарного



знака «» (9), следует указать, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а приведенная в качестве примера регистрация товарного знака не является предметом рассмотрения данного возражения. Кроме того, в данном знаке доминирующее положение занимают сильные элементы «Hewlett Packard», определяющие его восприятие.

С учетом вышеизложенного коллегия считает, что приведенные сведения не подтверждают наличия у заявленного обозначения по заявке №2015732744 приобретенной различительной способности в результате его использования заявителем на территории Российской Федерации до даты приоритета. В этой связи вывод экспертизы, изложенный в решении Роспатента от 26.12.2016 о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным и обоснованным.

От заявителя 04.08.2017 поступило особое мнение на имя Руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева, в котором он просит направить возражение на повторное рассмотрение.

Доводы, изложенные в особом мнении по существу повторяют мотивы возражения и проанализированы в данном заключении, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

Относительно представления заявителю дополнительного времени для проведения социологического опроса, коллегия отмечает, что заседание коллегии, назначенное на 01.06.2017, было перенесено на более поздний срок по вышеуказанному мотиву. Однако, на заседании коллегии, состоявшемся 20.07.2017, заявителем не было представлено ни материалов социологического опроса, ни каких-либо сведений о заключении договора на проведение социологического опроса, касающегося обозначения по заявке №2015732744.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.04.2017, оставить в силе решение Роспатента от 26.12.2016.