

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) 05.07.2019, поданное Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Девелопмент ЛП, США (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017731554, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке №2017731554, поданной 03.08.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки №2017731554 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение «», представляющее собой стилизованную прямоугольную рамку зеленого цвета, символизирующую собой простоту, которая отражает прошлое компании и

символическое окно в будущее. Зеленый цвет представляет собой рост, возможности и устойчивость компании и является уникальным в IT-индустрии.

Роспатентом принято решение от 11.03.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017731554 по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Отсутствие различительной способности мотивировано тем, что заявленное обозначение 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 Роспатент 05.07.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- в оспариваемом решении Роспатента недостаточно проанализированы дополнительные материалы, представленные в подтверждение приобретенной различительной способности заявленным обозначением. Оставлены без внимания аффидевит, партнерские соглашения, список лучших брендов, заключение по результатам контент-анализа, маркетинговые отчеты, как относящиеся к другим обозначениям, в то время, как в перечисленных документах присутствовали указания на заявленное графическое обозначение;

- заявленное обозначение присутствует в оформлении сайта <https://www.hpe.com/ru/>, а именно, в адресной строке браузера. Вся информация о товарах и предоставляемых услугах также сопровождается на сайте изображением заявленного обозначения;

- компания заявителя является частью транснациональной корпорации Hewlett Packard Enterprise. Непосредственно на территории России использование заявленного обозначения в отношении программного обеспечения и связанных с ним услуг осуществляется на основании партнерских соглашений между

аффилированной с заявителем российской компанией ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" и российскими дистрибьюторами;

- аппаратные средства, производимые заявителем, поставляются в Россию на основании партнерских соглашений, заключенных между аффилированной с заявителем нидерландской компанией Hewlett Packard Enterprise B.V. и российскими дистрибьюторами;

- ввиду того, что заявленное обозначение является изобразительным, оно по объективным причинам не могло быть включено в счета-фактуры и накладные, однако по указанным в выставленных счетах артикулам можно найти и убедиться, что на них стоит маркировка, воспроизводящая заявленное обозначение;

- заявитель оказывает услуги на территории России на основании соглашений об услугах по техническому обслуживанию оборудования заказчика, заключаемых от имени аффилированной с заявителем российской компании ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз". В процессе оказания таких услуг может происходить замена оборудования и комплектующих новыми товарами 09 класса МКТУ, маркированными заявленным знаком;

- доводы экспертизы о том, что часть представленных заявителем документов не относится непосредственно к заявленному обозначению, не опровергают фактов использования заявленного обозначения на территории России для маркировки товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 37, 38, 41 и 42 классов МКТУ. Имея несколько средств индивидуализации, заявитель вправе их использовать параллельно, что не отменяет факта использования заявленного обозначения как такового;

- лица, с которыми заключаются партнерские соглашения, - это, по сути, дистрибьюторы высшего звена, которые приобретают товары и услуги заявителя для цели последующих перепродаж третьим лицам через собственные дистрибьюторские сети. Документацией, связанной с конечными продажами, заявитель не обладает, поскольку она сосредоточена у третьих лиц. Однако тот факт, что товары и услуги, маркированные заявленным обозначением, стали известны потребителям за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, доказывают другие документы: маркетинговые отчеты; результаты всероссийского опроса

общественного мнения; аналитические данные, опубликованные независимой прессой;

- до даты приоритета настоящей заявки перечень мероприятий рекламного и образовательного характера для третьих лиц с участием заявителя включал участие в более чем 40 мероприятиях на территории различных регионов и городов России;

- в оспариваемом решении не анализируются результаты социологического опроса, проведенного Российским Институтом Социологии в период с 14 сентября по 25 октября 2017 года среди совершеннолетних жителей Российской Федерации - профессиональных потребителей оборудования для обработки информации, компьютеров, компьютерного программного обеспечения. Результаты проведенного исследования подтвердили наличие у заявленного обозначения различительной способности: подавляющее большинство потребителей (75%) по состоянию на 2017 г. ассоциировали обозначение лишь с одной компанией -Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Девелопмент ЛП. Таким образом, для адресатов производимых заявителем товаров и оказываемых им услуг вышеуказанное обозначение обладало различительной способностью и воспринималось в качестве товарного знака заявителя;

- с момента официального разделения Hewlett Packard Company в 2015 г, все товары и услуги заявителя в обязательном порядке стали маркироваться заявленным обозначением, следует констатировать, что объемы поставок товаров и услуг заявителя в Россию под заявленным изобразительным знаком до 03.07.2017 были достаточными для приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности и его восприятия потребителями в качестве средства индивидуализации товаров и услуг заявителя;

- для учета международного опыта применения статьи 6 quinquies Парижской конвенции заявитель ссылается на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в США без представления каких-либо документов, связанных с приобретением дополнительной различительной способности, т.е. в силу изначальной охраноспособности товарного знака. Кроме того, на базе регистрации №№ 14665145, 17543422 в Евросоюзе, заявленное обозначение получило правовую

охрану 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;

- комбинированный знак заявителя № 599940 полностью включает заявленное обозначение, так как состоит из изобразительной составляющей и указания компании изготовителя. Невозможно отрицать связь между входящим в группу компаний Hewlett Packard Enterprise заявителем, заявленным изобразительным обозначением и комбинированным товарным знаком по свидетельству № 599940 Hewlett Packard Enterprise. Заявитель, лишь многократно усиливает его различительную способность и ассоциативную связь с изготовителем товаров / лицом, оказывающим услуги. Данный подход получил закрепление в судебной арбитражной практике, например, в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда №№ 09АП-12933/2009-АК, 09АП-12934/2009-АК, 09АП-13303/2009-АК по делу № А40-3631/09-93-28;

- заявитель не может в полной мере защитить спорное обозначение от неправомерного использования лицами, выдающими себя за официальных поставщиков компании "Hewlett Packard Enterprise". Одним из таких примеров является сайт нарушителей <https://www.hpe-russia.com/>.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017731554 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ.

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

- (1) Копия аффидевита с переводом на русский язык;
- (2) Список лучших международных брендов по версии агентства «Интербред» за 2016 год на 15 листах;
- (3) Распечатки материалов с сайтов <http://www.hpe.com/ru/> (раздел «продукты»);

(4) Распечатки материалов с сайтов <http://www.hp.com/ru/> (раздел «услуги»);

(5) Копии партнерских соглашений между ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» и российскими дистрибьюторами;

(6) Копии партнерских соглашений между Hewlett Packard Enterprise B.V. и российскими дистрибьютерами, по которым осуществляется продажа товаров на территорию России;

(7) Копии соглашений по техническому обслуживанию оборудования заказчиков;

(8) Письма об аффилированности Hewlett Packard Enterprise B.V., ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» и Hewlett Packard Enterprise Company;

(9) Маркетинговые отчеты;

(10) Распечатки нарушающего сайта;

(11) Копия заключения по результатам проведения социологического исследования;

(12) Результаты контент-анализа открытых источников информации;

(13) Копия свидетельства на товарные знаки США;

(14) Копия свидетельств на регистрацию заявленного обозначения в зарубежных странах;

(15) Публикации СМИ.

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

С учетом даты (03.08.2017) поступления заявки №2017731554 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.



Рассматриваемое обозначение «» по заявке №2017731554 является изобразительным и представляет собой простую геометрическую фигуру, а именно вытянутый по горизонтали прямоугольник с контуром зеленого цвета.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Согласно учебным материалам по предмету «Геометрия» под



прямоугольником понимается геометрическая фигура , у которой все углы прямые и противоположные стороны равны. Указанное позволяет установить, что заявленное обозначение удовлетворяет всем характерным признакам фигуры «прямоугольник». Выполнение заявленного обозначения в зеленом цвете, не придает ему качественно иного уровня восприятия, отличного от простой геометрической фигуры.

Вместе с тем судом первой и кассационной инстанции по делам СИП-683/2017, С01-343/2018 признан обоснованным вывод административного органа об

отсутствии различительной способности у тождественного обозначения «



» по заявке №2015732744, как состоящего из единственного элемента, представляющего собой простую геометрическую фигуру, выполненную без особых графических проработок, позволяющих отличить рассматриваемое обозначение от простой геометрической фигуры, и без каких-либо дополнительных элементов. При этом суд отметил, что отличия в ориентации, толщине рамки (контура), цвете указанной геометрической фигуры не являются достаточными отличительными признаками, которые позволяют рассматривать данное обозначение как обладающее различительной способностью.

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

Анализ представленных заявителем дополнительных материалов (1-15) в отношении приобретенной различительной способности заявленным обозначением показал следующее.

Согласно пункту 1 Аффидевита (1) «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Девелопмент ЛП» организована в 2015 году и является дочерней компанией «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Кампани», владеющей интеллектуальной собственностью, находящейся в полной собственности материнской компании, что подтверждено аффидевитом, составленным главным юрисконсульт по товарным знакам и авторским правам компании «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Кампани» заверенным уполномоченным нотариусом 18.04.2017. Также в указанном документе приводятся данные об истории компании и дается справка о том, что 1 ноября 2015 года «Хьюлетт-Паккард Кампани» разделилась на две отдельные технологические компании, а именно на «Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз Кампани» и «Эйч-Пи Инк.».

Ввод в гражданский оборот товаров, маркируемых заявленным обозначением, на территории Российской Федерации осуществляется следующими субъектами:

- ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз», от лица которой заключены партнерские соглашения для наделения третьих лиц правами приобретения,

перепродажи и сублицензирования Продуктов HPE(5); а также от лица которого заключены соглашения об услугах по техническому обслуживанию оборудования заказчика (7);

- «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Б. В.», город Мерен, от лица которой заключены партнёрские соглашения с рядом российских контрагентов, что подтверждается материалами (6). Взаимосвязь указанных двух компаний с «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Кампани» подтверждается письмом от старшего вице-президента, заместителя руководителя юридической службы «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» (8). В указанном документе подтверждено, что «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Кампани» является конечным собственником и бенефициаром этих компаний. Таким образом, продажа товаров и оказание услуг, в отношении которых испрашивается регистрация, а также ввод этих товаров в гражданский оборот, доведение их до потребителя осуществляется не самим заявителем, а компаниями, входящими в группу с заявителем.

Разработка и появление на рынке заявленного обозначения «» неразрывно связано с компанией "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Кампани" и ее аффилированными лицами.

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/products.html>, где представлено каким образом маркировка заявленным обозначением наносится на различные программные и аппаратные средства, относящиеся к товарам 9 класса МКТУ.

В частности, представленные партнерские соглашения, соглашения по техническому обслуживанию оборудования с приложенными к ним счетами и накладными (5-7) свидетельствуют о регулярном объёме поставок товаров на российский рынок, начиная с 2015 года ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» и «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Б. В.» (аффилированными с заявителем лицами) третьим лицам для последующей перепродажи. В то же время анализ счетов и

накладных, свидетельствующих об исполнении представленных договоров (5-7), показал, что большинство товаров маркируются обозначением, в состав которого

включен изобразительный элемент «  ».

Например, в рамках договоров (6) согласно артикулам и наименованиям товаров, указаны варианты продуктов «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Кампани»:



блейд-серверы «



серверы «

», удароустойчивой



стойки «

», жесткие диски «



», коммутаторы «



»,

системы

хранения

данных «

»,



»,

«



», адаптеры « », « », и
иные товары .

Кроме того, 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/products.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 массовой рекламной кампании, предшествовавшей запуску нового бренда, товарный знак заявителя 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).

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, проходивший 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 HPE Бит пикник, проходившая 23 мая 2017 года в Екатеринбурге; конференция HPE 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 HPE, состоявшийся в Москве 05 июля 2017; III федеральный IT 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-карга, 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 Газпробанк, 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 НРЭ 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 процедур 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).

При анализе заявленного обозначения следует учитывать, что перечень товаров 09 класса МКТУ представляет собой сложные, высокотехнологические

продукты, которые не предназначены для среднестатистического потребителя, а используются специалистами в области информационных технологий (ИТ-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 «  » в качестве ассоциируемого с «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Девелопмент ЛП». 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.

На основании вышеизложенного коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение на имя заявителя в силу его интенсивного использования, начиная с 2015 года на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки №2017731554 приобрело различительную способность в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ *«аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; калькуляторы, счетные машины, оборудование для обработки*

информации, компьютеры; компьютерное программное обеспечение; компьютерные аппаратные средства и программное обеспечение; аппаратура для обработки данных; компьютеры; компьютерные аппаратные средства; компьютерные серверы; сетевые серверы; интернет-серверы; компьютерное сетевое оборудование и коммуникационное оборудование; компьютерные сетевые концентраторы (хабы), маршрутизаторы, контроллеры, коммутаторы и точки беспроводного доступа; компьютерные аппаратные средства для хранения данных; компьютерные серверы хранения данных; компьютерные аппаратные средства и коммуникационное оборудование для систем хранения данных; контроллеры для массивов (матриц) независимых дисков с избыточностью (RAID-контроллеры); адаптеры шины главного компьютера; системы хранения данных, включающие компьютерные аппаратные средства, компьютерное периферийное оборудование и программные операционные системы; интегрированные ИТ-системы, компьютерное периферийное оборудование; программное обеспечение для баз данных, центра обработки и хранения данных и хранилищ данных; программное обеспечение для хранения данных; программное обеспечение для виртуализации; 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 операции сетевого графика; 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; программное обеспечение для эксплуатации, управления, автоматизации и виртуализации компьютерных сетей; компьютерное программное обеспечение для соединения различных компьютерных систем, сервером и запоминающих устройств; программное обеспечение для управления и автоматизации облачной инфраструктуры; компьютерное программное обеспечение для работы облачных приложений; запоминающие

устройства на магнитной ленте, блоки магнитной ленты для компьютеров; незаписанные ленты для хранения компьютерных данных; микросхемы памяти; полупроводники, печатные платы, интегральные схемы и компоненты электронной схемы, электронные компоненты; компьютерные операционные системы; компьютерное программное обеспечение и программно-аппаратные средства, встроенные программы для работы компьютерных аппаратных средств и периферийного оборудования; сервисное программное обеспечение; сетевое программное обеспечение».

Следует заметить, что данный вывод подтверждается всеми представленными материалами в совокупности, а также фактом широкой известности компании-заявителя в качестве производителя перечисленных товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем, представленные материалы не подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности в отношении остальных товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, так как не доказан факт производства указанных товаров/оказания услуг, использования заявленного обозначения в целях маркировки этих товаров, либо при оказании услуг, масштабы и сроки такого использования.

Представленные договоры об услугах по техническому обслуживанию оборудования заказчика (7) подтверждают факт оказания ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» услуг 38 класса МКТУ, соответствующих позиции «установка, техническое обслуживание и ремонт компьютеров и компьютерного, сетевого и телекоммуникационного оборудования», указанного в перечне заявки №2017731554. Однако факта оказания данных услуг недостаточно для вывода о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении указанных услуг. Представленные документы не подтверждают широкое использование заявленного обозначения «» при оказании услуг по техническому обслуживанию оборудования, свидетельствуют о единичном оказании услуг (так, за 2015 год представлен один договор), то есть объемов оказания данных услуг недостаточно для вывода о приобретении данным обозначением различительной способности в отношении данных услуг.

С учетом вышеизложенного коллегия считает, что приведенные сведения не подтверждают наличие у заявленного обозначения по заявке №2017731554 приобретенной различительной способности в результате его использования заявителем на территории Российской Федерации до даты приоритета в отношении части товаров 09 класса МКТУ и всех товаров и услуг 16, 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.07.2019, отменить решение Роспатента от 11.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017731554.