

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.05.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1048388, при этом установлено следующее.

Правообладателем знака по международной регистрации №1048388 является компания Polycom, Inc., 4750 Willow Road Pleasanton, CA 94588, США (далее - заявитель).

Международная регистрация №1048388 знака «HDH», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, осуществлена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 27.07.2010 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 23.01.2012 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 09 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 1(3) статьи 1483 Кодекса, поскольку знак «HDX» состоит из элементов, не обладающих различительной способностью, и характеризует часть товаров 09 класса МКТУ.

В возражении от 23.01.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- рассматриваемое обозначение «HDX» воспроизводит аббревиатуру, образованную из словосочетания «half duplex definition», что может быть переведено как «полудуплексное (т.е. передаваемые с помощью одновременной или поочередной двусторонней связи) разрешение или резкость»;

- применительно к товарам, указанным в перечне международной регистрации (коммуникационные серверы, оборудование для компьютеров и компьютерное программное обеспечение для организации аудио- и видеоконференций в 09 классе МКТУ), обозначение не является общеупотребительным термином;

- заявитель является разработчиком оборудования по организации связи;

- обозначение «HDX» для заявленных товаров 09 класса МКТУ не используется производителями аналогичной продукции;

- оборудование, маркированное знаком «HDX», предлагаемое Polycom Inc. в России в нескольких вариантах, предназначено для организации видео- и аудио-связи, а также имеет функции организации видеосвязи на настольных компьютерах для проведения совещаний;

- данная продукция пользуется популярностью у российских потребителей, которыми являются, в частности, Верховный Суд РФ, Высший арбитражный суд РФ, ОАО «Северсталь», Северо-Восточный федеральный университет;

- международная регистрация №1048388 получила правовую охрану в Соединенных Штатах Америки, а также в ряде стран, включая англоязычные государства и технологически развитые страны с высоким уровнем компьютеризации;

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1048388 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение доводов возражения заявитель представил следующие документы:

- распечатка из словаря Multitran.ru [1];
- сведения о деятельности компании Поликом в России [2];
- сведения об оборудовании HDX [3];
- сведения о размещении продукции Polysom в Верховном Суде РФ и Высшем арбитражном суде РФ, ОАО «Северсталь», Северо-Восточном федеральном университете [4];
- фотографии, подтверждающие использование оборудования Polysom Inc. высокопоставленными должностными лицами Российской Федерации, а также на выставках [5];
- сведения о регистрации знака «HDX» в различных странах [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам признала доводы возражения необоснованными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (27.07.2010) международной регистрации №1048388 правовая база для оценки её охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

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

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих

товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

Обозначение по международной регистрации №1048388 состоит из буквенных элементов «H», «D», «X», расположенных на одной строке и выполненных стандартным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита одинакового размера.

Правовая охрана указанной международной регистрации испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ «Serveurs pour la communication; logiciels et matériel informatique pour l'audioconférence et la visioconférence» (коммуникационные серверы; программные продукты и вычислительная техника для конференц-связи и видеоконференций).

Указанное обозначение является неохраноспособным, поскольку представляет собой буквосочетание, не имеющее словесного характера и оригинального графического исполнения. Вывод о несоответствии обозначения «HDX» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривался.

Кроме того, согласно информации, полученной из Англо-русского словаря сокращений по компьютерным технологиям, информатике, электронике и связи, А.Т. Черепанов, Санкт-Петербург, «БХВ-Петербург», 2009, с. 374, буквосочетание «HDX» является сокращением «Half-Duplex» - полудуплексная связь (поочередная двусторонняя связь), см. Новый англо-русский словарь по

электронике в двух томах, Ф.В. Лисовский, том I, ABBYY Press, Москва 2009, с. 599.

Таким образом, буквосочетание «HDX» представляет собой сокращение, используемое для обозначения определенного вида связи. Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана международной регистрации №1048388 на территории Российской Федерации, также предназначены для осуществления связи. В этой связи обозначение «HDX» воспринимается в качестве технической характеристики товаров 09 класса МКТУ, то есть является описательным, в связи с чем не соответствует требованиям подпункта 3) пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования до даты приоритета.

Вместе с тем, анализ документов, имеющих в материалах дела международной регистрации №1048388, показал, что самостоятельно обозначение «HDX» не используется для обозначения товаров, произведенных заявителем. Это обозначение используется исключительно в сочетании с основным индивидуализирующим элементом - словом «Polysom» и цифрами 7000, 8000, 9000.

Таким образом, из имеющихся в распоряжении коллегии палаты по патентным спорам документов не усматривается, что знак «HDX» сам по себе приобрел различительную способность на территории Российской Федерации.

В соответствии с вышеизложенным палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 05.05.2012, оставить в силе решение Роспатента от 23.01.2012.