

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.03.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное АО «Тион Умный микроклимат», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015715040, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015715040, поданной 22.05.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в белом, сером, светло-сером, темно-сером цветовом сочетании.

В качестве товарного знака заявлено объемное обозначение



. В соответствии с описанием, приведенном в заявке, заявленное обозначение представляет собой объемное изображение устройства для кондиционирования и очистки воздуха.

Роспатентом 23.12.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015715040 в отношении товаров 11 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой реалистическое изображение заявленных товаров, в частности, устройства для кондиционирования и очистки воздуха, а также представляет собой трехмерный объект, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением.

В Роспатент 22.03.2017 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, заявленная форма не является традиционной для таких товаров, как устройства для кондиционирования и очистки воздуха или модуля для сбора и передачи информации, поскольку внешнее исполнение заявленной четырехугольной формы отличается от форм изделий такого же назначения;

- форма заявленного обозначения оригинальна и имеет достаточные существенные отличительные признаки, а также не является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения. Особенности дизайнерского подхода заявленного объемного обозначения (изображение на панели прибора элементов, символизирующих потоки воздуха) позволяет придать обозначению индивидуализирующие признаки, необходимые для регистрации товарного знака;

- форма заявленного обозначения не обусловлена каким-либо функциональным назначением для товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2015715040. Заявленное обозначение представляет собой трехмерный объект, выполненный в оригинальной форме (невysокий параллелепипед с квадратными основаниями и горизонтально-ориентированными боковыми гранями; на верхнем основании изображены выступающие дугообразные полосы, закручивающиеся по часовой стрелке к середине верхнего основания);

- заявитель также отмечает, что является известной компанией, работающей в области климатического оборудования, и, благодаря его широкой деятельности, а также известности и популярности выпускаемой продукции, заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.12.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015715040 в отношении заявленного перечня товаров 11 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Решение Роспатента об отказе в регистрации по заявке №2015715040 от 23.12.2016;
2. Информация с сайта google.ru по запросу «устройства для кондиционирования и очистки воздуха»;
3. Информация с сайта google.ru по запросу «модули для сбора и передачи информации»;
4. Информация с сайта заявителя www.tion.ru/.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (22.05.2015) поступления заявки №2015715040 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

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

В соответствии с пунктом 2.3 Правил 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение



объемное обозначение, выполненное в виде параллелепипеда с квадратными основаниями и прямоугольными боковыми гранями. На верхнем основании расположены выступающие дугообразные полосы, закручивающиеся по часовой стрелке.

Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ «аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; калориферы; колпаки вытяжные; колпаки вытяжные лабораторные; лампы для очистки воздуха бактерицидные; обогреватели; оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для ванных комнат; приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования; пластины для обогрева; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки санитарно-технические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; стерилизаторы воздуха; установки для фильтрования воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; устройства для охлаждения воздуха; фильтры [части бытовых или промышленных установок]; фильтры для кондиционирования воздуха».

В целом заявленное обозначение представляет собой форму товара (что заявителем не оспаривается), в частности, устройств для кондиционирования и очистки воздуха или модуля для сбора и передачи информации.

Согласно информации, представленной заявителем, такая форма традиционно используется в устройствах для кондиционирования и очистки воздуха или в модулях для сбора и передачи информации (объемные фигуры в виде параллелепипеда).

Что касается особенностей выполнения заявленного обозначения в виде выступающих дугообразных полос, что отличает его от других подобных изделий, то они относятся к художественно-дизайнерскому решению внешнего вида данного трехмерного объекта и характеризуют само изделие, а не товарный знак.

При этом следует отметить, что указанные дугообразные полосы не способны индивидуализировать товары заявителя в силу того, что представляют собой плохо различимые при восприятии элементы, выполнены тем же цветом (или близкого к нему), что и корпус изделия.

Таким образом, заявленное объемное обозначение, представляющее собой форму товара, не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания его потребителями как обозначение, способную отличать товары заявителя от аналогичных товаров иных лиц.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил подобные обозначения относятся к не обладающим различительной способностью, в связи с чем их регистрация в качестве товарного знака не допустима.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Анализ материалов, которые, по мнению заявителя, подтверждают наличие приобретенной различительной способности заявленного обозначения, показал следующее.

Часть из них датирована 2016, 2017 гг., т.е. временем более поздним, чем дата подачи заявки, другая часть не имеют даты, либо касается деятельности самой компании без указания на продукцию, маркированную заявленным обозначением. Кроме того, заявленное обозначение используется в рекламных материалах не самостоятельно, а в сочетании с иными индивидуализирующими словесными элементами («MAGICAIR», «Tion MagicAir», «Модуль CO2+» и др.).

Таким образом, представленные материалы не могут свидетельствовать о длительности и интенсивного использования заявленного обозначением до даты подачи заявки №2015715040 и, следовательно, не подтверждают приобретение им различительной способности.

С учетом изложенного, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, отмены решения Роспатента от 23.12.2016.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.03.2017, оставить в силе решение Роспатента от 23.12.2016.