

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, рассмотрела возражение от 22.04.2014, поданное компанией «SATA GmbH & Co. KG», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 750245, при этом установила следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 13.12.2000 по международной регистрации № 750245 на имя заявителя в отношении товара 07 класса МКТУ «pistolets à peinture» («краскопульты»).

В соответствии с последующими указаниями действие международной регистрации № 750245 распространено на Российскую Федерацию с 16.12.2010 (территориальное расширение).

Знак по международной регистрации № 750245 является трехмерным



обозначением , выполненным в зеленом, металло-серебристом, белом цветовом сочетании и представляющим собой, согласно материалам дела, изображение краскопульты.

Роспатентом было принято решение от 08.07.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 750245, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 1(4) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что данный знак является объемным и представляет собой реалистическое изображение товара, а именно, модель краскопульта. Заявленный знак по международной регистрации № 750245 не обладает различительной способностью, поскольку его форма обусловлена исключительно функциональным назначением, является характерной и традиционной для заявленных товаров, часто используется при их производстве. Заявленный знак по международной регистрации № 750245 не содержит каких-либо оригинальных элементов, необходимых и достаточных для запоминания знака, при этом отдельные внешние признаки (зеленый цвет) нельзя отнести к отличительным элементам, придающим различительную способность (см. Интернет <http://www.osct.ru/catalog>). Представленные заявителем сведения не отражают приобретение знаком по международной регистрации № 750245 широкой известности на территории Российской Федерации и устойчивой ассоциативной связи между данным обозначением, заявителем и испрашиваемыми товарами. В связи с чем, знаку по международной регистрации № 750245 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 22.04.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.07.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания заявителя была основана в Германии в 1907 году и первоначально производила медицинское оборудование;
- в 1925 году специалистами компании было разработано и произведено устройство в форме пистолета для нанесения краски на поверхности;

- в настоящее время компания разрабатывает и производит окрасочные пистолеты (краскопульты) для нанесения жидких лакокрасочных материалов ручным и автоматизированным способами, при этом обладает собственной лабораторией;
- продукция компании заявителя востребована во всех областях, связанных с покраской (автомобилестроение, судостроение, деревообработка и т.д.);
- основной завод заявителя располагает полностью автоматизированным процессом производства, сборки и контроля качества;
- в тренировочном центре всем клиентам предлагается пройти курс обучения, там же регулярно проводятся презентации, направленные на получение технических знаний и навыков продаж;
- лидирующая роль компании заявителя на рынке профессионального окрасочного оборудования промышленного назначения доказана ее достижениями, наградами и презентациями на международных выставках;
- большое беспокойство компании заявителя вызывает рынок подделок окрасочных пистолетов марки «SATA», обнаруженных, например, в 1988 и 1990 годах;
- окрасочные пистолеты/краскопульты разрабатываются и производятся компанией заявителя почти 90 лет, при этом их внешний вид, форма, устройство и механизмы защищены многочисленными патентами;
- окрасочные пистолеты/краскопульты относятся к устройствам с высокоточными механизмами и предназначены для использования исключительно профессионалами, прошедшими специальное обучение;
- заявитель постоянно проводит обучающие курсы и снабжает своих клиентов необходимыми руководствами и инструкциями, а с целью рекламы и продвижения своей продукции участвует в международных выставках, в том числе на территории Российской Федерации в различных городах в 2001-2008 годах;
- каждая новая модель краскопульты имеет отличительные признаки от предыдущих моделей, так в модели краскопульты, заявленного по международной регистрации № 750245, особого внимания требуют элементы, окрашенные зеленым цветом, что свидетельствует об их оригинальности и отличает от предыдущих моделей;

- к настоящему времени продукция заявителя приобрела большую популярность среди российских потребителей, при этом впервые окрасочные пистолеты появились на территории Российской Федерации в 2001 году (крупные поставки начались в 2006 году);
- заявитель поставлял и продолжает поставлять изделия, соответствующие знаку по международной регистрации № 750245, на территорию Российской Федерации по заказам разных компаний-дилеров, в том числе до даты ее территориального расширения;
- заявитель не только осуществлял поставки своей продукции на территорию Российской Федерации, но и рекламировал свои изделия в российских печатных изданиях («Новости авторемонта», «Автомобиль и сервис» за 2009-2010 годы), рекламных брошюрах и проспектах, выпущенных заявителем на русском языке в 2009 году;
- расходы на рекламу составили 7152 евро в 2010, 1228 евро в 2011, 8917 евро в 2012 годах;
- в марте-апреле 2014 года по заказу заявителя Всероссийским центром изучения общественного мнения был проведен опрос с целью определения различительной способности знака по международной регистрации № 750245, при этом опрос проводился среди сотрудников автосервисов и столярных мастерских, осуществляющих покраску деталей;
- опрос позволил сделать вывод об ассоциации продемонстрированного изображения с краскопультом/покрасочным пистолетом, при этом у большинства опрошенных респондентов краскопульт тестируемого дизайна ассоциируется с заявителем и т.д.;
- представленные заявителем документы свидетельствуют об активном использовании знака по международной регистрации № 750245, и для целевых потребителей указанный знак обладает различительной способностью;
- правовая охрана знаку по международной регистрации № 750245 уже предоставлена на территории Германии, Франции, Италии, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и т.д.;

- отказ в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 750245 на территории Российской Федерации может создать предпосылки для недобросовестной конкуренции, действий под чужим именем и, как следствие, введения потребителя в заблуждение.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 08.07.2013 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 750245 в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация об истории компании заявителя, представленная на сайте www.sata.com [1];
- образец инструкции по проведению чистки и обслуживания краскопультов [2];
- результаты поиска информации на Yandex.ru [3];
- декларация заявителя с переводом на русский язык [4];
- копии транспортных накладных с переводом на русский язык [5];
- фотографии с выставки «Автомеханика 2009» [6];
- копии рекламных страниц и медиа-план с переводом на русский язык [7];
- образцы рекламных брошюр и проспектов [8];
- отчет ВЦИОМ о проведении опроса [9].

На заседаниях коллегии, состоявшихся 23.01.2015 и 06.04.2015, представителем заявителя были приобщены к материалам дела сведения о дистрибьюторах заявителя на территории Российской Федерации [10], а также сведения из сети Интернет [11].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения от 22.04.2014, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.12.2010) территориального расширения знака по международной регистрации № 750245 на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара либо его видом.

Положения, предусмотренные в пунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

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.



Знак по международной регистрации № 750245 с датой территориального расширения на территорию Российской Федерации с 16.12.2010 представляет собой, согласно имеющимся в деле материалам, трехмерное изображение краскопульты (окрасочного пистолета). Знак выполнен в зеленом, металло-серебристом, белом цветовом сочетании.

Анализ заявленного перечня в соответствии с представленными заявителем материалами показал, что знак по международной регистрации № 750245 представляет собой «краскопульт (окрасочный пистолет)».

Таким образом, заявителем испрашивается предоставление правовой охраны знаку, представляющему собой реалистическое изображение товара, для обозначения этого товара, имеющего форму, обусловленную функциональным назначением. Такие обозначения не в состоянии выполнять отличительную функцию, в связи с чем, относятся к не обладающим различительной способностью.

Иными словами, заявленное обозначение – это разновидность продукции, выпускаемой заявителем, а не его маркировка.

В отношении документов, свидетельствующих, по мнению заявителя, о приобретении заявленным знаком различительной способности, коллегия отмечает следующее.

Источники информации [1,4] касаются истории компании заявителя и наиболее значимых для него событий по годам деятельности: с 1906 года по 2010 год.

Большинство представленных документов [2,3,5] относятся к использованию словесного обозначения «SATA», а также дополнительных элементов «Jet», «RP»,

«HVLР», «1000», «K», «adam» и т.д., проставляемых на разных товарах (краскопультах без верхнего бачка, с бачком разного цвета и конфигурации, салфетках, полумасках и других запасных частях и аксессуарах).

Заявитель в источнике [4] соотносит заявленное обозначение с маркировкой «HVLР». Вместе с тем, в каталогах и брошюрах [8] данной маркировке соответствуют краскопульта с быстросменным бачком с цветной полосой, краскопульта без бачка, на корпусе которых есть словесные элементы «SATA», «Jet», «KS» и другие. В заявленном обозначении отсутствуют цветовые элементы на сменном бачке, а также словесные и буквенные элементы на корпусе краскопульта.

Таким образом, из материалов [1-11] не представляется возможным однозначно идентифицировать знак в том виде как он заявлен, а также выявить его длительное использование на территории Российской Федерации в качестве средства индивидуализации товаров заявителя.

Упомянутые в источнике [4] аргументы заявителя относительно длительности использования заявленного обозначения на территории Российской Федерации с 2001 года, размещение информации о нем в средствах массовой информации (помимо сети Интернет), а также участия в выставках, проводимых в разных городах, носят декларативный характер и не подтверждены документально.

В отношении довода заявителя касательно цвета обозначения (элементы краскопульта, окрашенные зеленым цветом) коллегия отмечает, что сам по себе цвет не способен осуществлять индивидуализирующую функцию. В отчете ВЦИОМ [9] обозначено, что абсолютное большинство опрошенных респондентов (95,8 %) ассоциируют продемонстрированное изображение с краскопультом/покрасочным пистолетом, что свидетельствует о восприятии потребителями заявленного знака в качестве реалистического изображения товара для обозначения этого товара. Особенности отдельного цветового исполнения обозначения (в частности, элементы краскопульта, окрашенные зеленым цветом), способные придавать ему индивидуализирующую особенность, в указанном отчете опрошенными респондентами не отмечены.

Что касается довода заявителя в части предоставления правовой охраны рассматриваемому знаку в некоторых других странах (Германии, Франции, Италии и т.д.), то данный довод неубедителен, поскольку вопрос о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации решается на основе законодательства Российской Федерации.

Доводы заявителя относительно рынка подделок окрасочных пистолетов марки «SATA», а также возможного создания предпосылок для недобросовестной конкуренции не относятся к требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Выводы коллегии основаны на отсутствии различительной способности обозначения. Из представленных заявителем документов [1-11] не усматривается, что заявленное обозначение приобрело различительную способность и выполняет индивидуализирующую функцию товаров заявителя до даты территориального расширения на Российскую Федерацию с 16.12.2010. Кроме того, согласно материалам сети Интернет (<http://tools.oksar.ru>; <http://filinn.ru>; <http://www.pnbs.ru>; <http://www.goods4house.ru>; <http://vseinstrumenti.market.price.ru>; <http://m-instrumentov.ru>; <http://www.220-volt.ru>; <http://www.bigtool.ru>; <http://sts-yug.ru>) на рынке однородной продукции присутствуют краскопульты аналогичной формы различных производителей: Metabo, GAV, Abac, SLIM S, GENESI, FIT, Huberth, Fubag, Intertool, Jonnesway и другие.

В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации № 750245 в отношении заявленных товаров/услуг требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 08.07.2013.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: **отказать в удовлетворении возражения от 22.04.2014, оставить в силе решение Роспатента от 08.07.2013.**