

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 05.12.2013, поданное компанией ICE IP S.A., Люксембург (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 № 1107399, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1107399 с конвенционным приоритетом от 15.12.2011 была произведена 15.12.2011 в отношении товаров 20 класса МКТУ «упаковочные коробки из пластика».

Знак по международной регистрации № 1107399 является трехмерным обозначением, представляющим собой коробку формы параллелепипеда с прозрачной фронтальной стенкой, имеющую выступающую деталь круглой формы, расположенную на ее верхней грани.

Роспатентом было принято решение от 09.09.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1107399, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы указано, что данный знак представляет собой коробку с прозрачной стенкой, форма которой не является оригинальной, а характеризуется утилитарностью, поэтому заявленный знак не обладает

различительной способностью и не может индивидуализировать заявленные товары, в связи с чем знаку по международной регистрации № 1107399 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 20 класса МКТУ.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 05.12.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.09.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации № 1107399 представляет собой форму коробки для часов, в которую упаковывается продукция заявителя, основной функцией которой является обеспечение сохранности упакованного товара и облегчение его перемещения и разгрузки-погрузки;

- заявленный знак представляет собой куб, на верхней грани которого находится крупная выступающая деталь круглой формы, разделенная продольным отверстием на два полукруга и напоминающая шляпку гвоздя. Наличие этой оригинальной детали никак не связано с функциями упаковочной коробки, не оказывает никакого влияния ни на прочность коробки, ни на обеспечение сохранности товара (часов) в ней, она не делает транспортировку или хранение товара, а, напротив, усложняет транспортировку и хранение упаковочных коробок, а также делает процесс их изготовления более дорогостоящим;

- форму упаковочной коробки нельзя также охарактеризовать и как традиционную, так как среди множества самых разных коробок есть коробки в форме куба, но нет ни одной, увенчанной необычной деталью в виде круглого выступа, разделенного продольным отверстием на два полукруга;

- заявленная форма упаковочной коробки не является безальтернативной, так как часы можно упаковывать в самые разные по форме коробки: от простых квадратных, прямоугольных или круглых до коробок в форме звезды, сердца, мобильного телефона и т.д.

К возражению приложены следующие материалы:

- результаты поиска по запросу «упаковочные коробки для часов» в поисковой системе Google [1];

- изображение заявленных упаковочных коробочек с часами [2].

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 09.09.2013 и о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1107399 в отношении заявленных товаров 20 класса МКТУ.

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

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (15.12.2011) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 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.

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: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; 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: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

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 № 1107399 с конвенционным приоритетом от 15.12.2011 является объемным и представляет собой натуралистическое изображение коробки формы параллелепипеда с прозрачной фронтальной стенкой, имеющую выступающую деталь круглой формы, расположенную на ее верхней грани. Изображение коробки представлено в четырех проекциях. Обозначение выполнено в сером цвете.

Перечень международной регистрации № 1107399 содержит товары 20 класса МКТУ «упаковочные коробки из пластика».

Таким образом, заявителем испрашивается предоставление правовой охраны знаку, представляющему собой реалистическое изображение товара для обозначения этого товара. 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.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены изображения разнообразных упаковок для часов [1], однако, эти упаковки индивидуализируют не коробки как таковые, а предназначены для выполнения отличительной функции часов.

Кроме того, представленные материалы [2] иллюстрируют, что в действительности товар «часы», упакованный в коробки с прозрачной стенкой и выпуклым элементом на крышке, индивидуализируется совокупностью элементов: коробкой с указанными выше отличительными признаками и нанесенными на нее словесными элементами «ice watch», позволяющими отличать часы заявителя от часов других производителей.

Следует отметить, что при анализе охраноспособности знака проводится оценка способности этого знака индивидуализировать заявленные товары, то есть упаковочные коробки, а не часы.

С учетом сказанного, довод заявителя о том, что оригинальность выполнения рассматриваемого товара позволяет выполнять этому товару функцию товарного знака, признан коллегией палаты по патентным спорам необубедительным. В данном случае, форма коробки – это параллелепипед, имеющий в верхней части некий дополнительный элемент. Такая форма не меняет впечатления от коробки как от коробки.

Следовательно, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 05.12.2013, оставить в силе решение Роспатента от 09.09.2013.