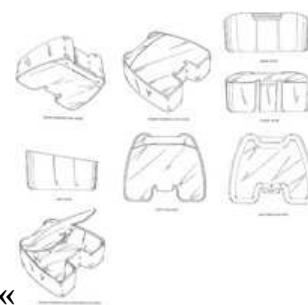


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.07.2017 возражение, поданное компанией Myofunctional Research Corporation Pty. Limited, Австралия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1253687.



Международная регистрация №1253687 объемного знака «  » с конвенционным приоритетом от 04.11.2014 произведена Международным Бюро ВОИС 05.11.2014 на имя заявителя (Myofunctional Research Corporation Pty. Limited, 44 Siganto Drive Helensvale QLD 4212 (AU)) в отношении товаров 09, 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 06.03.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по

результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 1(3), 1 (4), 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение представляет собой форму контейнера, которая имеет функциональное назначение для части заявленных товаров 09, 10 классов МКТУ, соответственно, для всех других товаров заявленное обозначение будет ложным указанием на вид и назначение. Заявленное обозначение лишено различительной способности, т.к. повторяет традиционную форму товара, выпускаемого различными производителями, следовательно, потребитель не сможет идентифицировать данное обозначение как товарный знак заявителя и заявленное обозначение не способно отличать товары заявителя от однородных товаров других производителей. Каких-либо фактических данных о приобретении заявленным обозначением различительной способности заявителем не представлено.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- знак по международной регистрации №1253687 заявлен для узко специализированного типа аксессуаров для защиты рта – каппов и приспособлений ортодонтического назначения;

- все имеющиеся на рынке контейнеры и коробки для капп и брэкетов имеют полукруглую, треугольную, четырехугольную форму, а форма представленного в знаке по международной регистрации №1253687 М-образного контейнера не является традиционной и общепринятой в торговом обороте;

- форма созданного заявителем контейнера не является необходимой для использования товара, не направлена на достижение определенного технического результата, не имеет технических преимуществ для повышения производительности при производстве, следовательно;

- форма контейнера, разработанного заявителем, запатентована в Австралии в качестве промышленного образца (патент AU 339019), а, кроме того, зарегистрирована в качестве товарного знака (регистрация №1656368), что в соответствии с требованиями статьи 6-quinquis Парижской конвенции по охране

промышленной собственности является основанием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1253687 на территории Российской Федерации;

- все вышеизложенное обуславливает вывод о наличии различительной способности заявленного обозначения;

- поскольку контейнер предназначен для узкого перечня товаров, совместимых с этим контейнером, заявленное обозначение не способно вводить потребителя в заблуждение;

- в России М-образный контейнер заявителя известен с 2013 года среди стоматологов, поскольку продавались только пробные экземпляры для обучения специалистов, кроме того, заявитель ожидает получения регистрации для продажи разработанной им системы «MYOBRACE» в России, для которой и разработан этот контейнер;

- обозначение «MYOBRACE», а также ряд других обозначений, зарегистрированы в качестве товарных знаков на имя заявителя, в том числе в России (международные регистрации №860774, 1015639, №1021803, №1073522, №1203773, №1080342, №1029382, №1208247, №1211232, №1029382);

- в России заявитель сотрудничает с 2003 года с фирмами ВАЛЛЕКС М и ALDENT, а также с фирмой АТЛАСДЕНТ, что подтверждается сведениями из сети Интернет.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.03.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1253687.

Заявителем в качестве дополнительных материалов к возражению представлены сведения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в Австралии.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (05.11.2014) международной регистрации №1253687 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 3 и 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

- представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

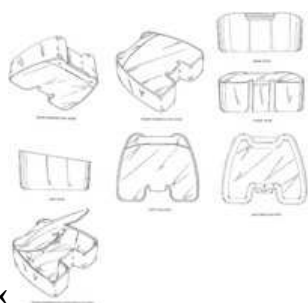
Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которое приобрели различительную способность в результате их использования.

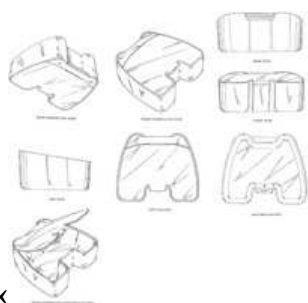
Согласно пункту 2.3.1 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.



Знак «  » по международной регистрации №1253687 с приоритетом от 05.11.2014 представляет собой М-образную объемную форму в различных проекциях (вид задней перспективы, вид передней перспективы, вид сзади, вид спереди, вид сбоку, вид сверху, вид снизу, вид передней перспективы с открытой крышкой). Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 09, 10 классов МКТУ:

09 класс МКТУ – каппы; протекторы для зубов; лицевые устройства для защиты от несчастного случая или травмы;

10 класс МКТУ – ортодонтические аппараты; ортодонтические приспособления, в том числе ортодонтические трейнеры, для помощи в выпрямлении зубов, корректировка развития свода, улучшения роста челюсти и лицевого развития, брекет-системы для зубов, лотки для исправления прикуса, стоматологические пластины, зубные ретейнеры; зубные аппараты, включая стоматологические, стоматологические наконечники, стоматологические лотки для зубных инкрустаций; ротовые защитные приспособления для медицинских целей, а именно трейнеры для зубов, языков и лицевых мышц.

Анализ материалов дела показал, что заявленное обозначение предназначено в качестве средства индивидуализации заявленных товаров 09, 10 классов МКТУ, представляющих собой различные ортодонтические приспособления для предотвращения травмы зубов, предотвращения неправильного развития зубного ряда и исправления прикуса. Указанные товары представляют собой различного вида насадки, которые крепятся на зубы, по форме имитируют челюсть, т.е. имеют

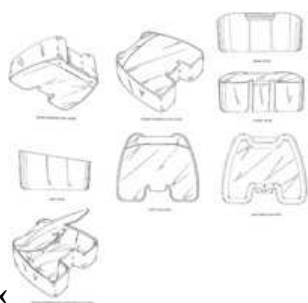


Съемные



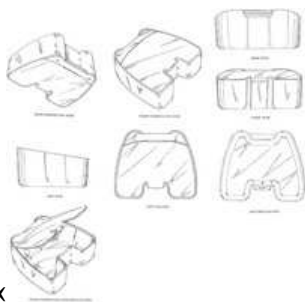
Несъемные

округлую форму «

», «  » И

Т.П.

Как следует из материалов возражения заявленное обозначение



« » является упаковкой (контейнером для хранения) вышеуказанных товаров.

Функциональным назначением контейнеров, предназначенных для съемных ортодонтических приспособлений, является обеспечение оптимальных условий хранения этих товаров и защита их от повреждения.

Для признания объемного обозначения обладающим различительной способностью необходимо, чтобы данное обозначение имело оригинальную, обусловленную не только функциональностью, форму.

В качестве упаковки для большинства из вышеприведенных товаров 09, 10 классов МКТУ используются контейнеры простой округлой формы, имитирующей



челюсть человека – « », « », « ».

В свою очередь заявленное обозначение имеет сложную форму, имитирующую латинскую букву «М». Данное дизайнерское решение обусловлено тем, что контейнер М-образной формы является символом компании Myofunctional Research Corporation Pty. Limited и ее программы «Myobrace» по исправлению прикуса.

Выбранная форма контейнера является оригинальной, хорошо запоминается, что обуславливает способность заявленного обозначения выполнять индивидуализирующую функцию. При этом товары 09, 10 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению на территории Российской Федерации, являются товарами специального назначения, конкуренция на рынке по производству которых весьма высока, в связи с чем производители стремятся не только с помощью этикеток, но и

с помощью оригинальных упаковок индивидуализировать свой товар и привлечь внимание потенциального потребителя.

В этой связи оригинальное исполнение емкости, форма которой имеет не только утилитарное значение, а хорошо запоминается и выделяет заявленное объемное обозначение среди существующих на рынке форм упаковок товаров 09, 10 класса МКТУ, обеспечивает узнавание потребителем продукции заявителя, упакованной в такой контейнер, и ее отличие от аналогичной продукции иных производителей, что обуславливает вывод о наличии различительной способности заявленного обозначения в смысле требований пункта 1 и 1(4) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, необходимо отметить, что само по себе представленное на регистрацию обозначение в виде М-образной формы не вызывает определенных ассоциаций с каким-либо конкретным товаром. Назначение заявленного обозначения усматривается лишь из приведенных в материалах дела доводов заявителя. В этой связи нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение является описательным для какой-либо части заявленных товаров, а в отношении иных товаров способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара. Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям 1(3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1253687 в отношении заявленных товаров 09, 10 классов МКТУ, а, следовательно, для отказа в удовлетворении возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 05.07.2017, отменить решение Роспатента от 06.03.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1253687.