

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 02.10.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012728389 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012728389 с приоритетом от 16.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака компанией Шван-ШТАБИЛО Шванхойзер ГмбХ унд Ко. КГ, Шванвег 1, 90562 Херольсберг, Германия (далее - заявитель) в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве



товарного знака заявлено объемное обозначение , представляющее собой трехмерное изображение пишущего инструмента. Пишущий инструмент состоит из корпуса и колпачка, имеющих по шесть граней. Основная удлиненная часть корпуса заканчивается небольшой цилиндрической заглушкой, имеющей меньшую площадь поперечного сечения по сравнению с площадью поперечного сечения основной части корпуса. Грани основной части корпуса выделены контрастным тоном по отношению к основному тону, в котором выполнен пишущий инструмент.

Роспатентом 30.06.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012728389 для всех заявленных товаров 16 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, а так же трехмерный объект, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением, в связи с чем не обладает различительной способностью.

Представленные заявителем документы не были расценены экспертизой как доказательства приобретения различительной способности заявленного обозначения.

В возражении от 02.10.2014 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- приведенный в заключении по результатам экспертизы довод о том, что заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение товаров, заявляемых на регистрацию, не может быть применен к заявленному обозначению, поскольку на регистрацию заявлен объемный товарный знак, а не изобразительное обозначение, выполненное на плоскости;

- заявленное обозначение не может представлять собой реалистичное изображение каких-либо товаров, так как оно не является изображением;

- ни выполнение корпуса с шестиугольной формой поперечного сечения, ни повторение той же формы поперечного сечения в колпачке не обусловлены функциональным назначением изделия, а являются отличительными признаками оригинального дизайна пишущих инструментов, разработанного заявителем более 30 лет назад;

- за исключением удлиненной формы, все остальные характеристики формы заявленного объекта, упомянутые выше, а также оригинальное графическое оформление, связанное с выполнением ребер контрастным тоном относятся к визуальным особенностям, которые в своей совокупности позволяют отличать товары заявителя от аналогичных товаров третьих лиц;

- таким образом, форма заявленного обозначения не определяется исключительно его функциональным назначением, следовательно, заявленное обозначение не может быть отнесено к категории не обладающих различительной способностью;

- материалы, представленные заявителем в качестве приобретения заявленным обозначением различительной способности, подтверждающие объемы производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением, затрат на рекламу и т.д., не подразумевают наличие на них объемного обозначения или его изображения;

- копии всех документов и иные материалы, на которых не размещено изображение заявленного обозначения, содержат серийное название маркируемых им товаров - Point 88 (Пойнт 88), которое совпадает с названием, присутствующим на всех материалах, где изображение заявленного трехмерного объекта присутствует;

- охрана для заявленного обозначения испрашивается без указания цвета, что подразумевает возможность его использования в любых цветовых сочетаниях;

- на представленных изображениях содержится наименование компании производителя и серийное название товара, а также числовое значение толщины стержня, что является стандартной информацией, размещенной на товарах данного вида;

- представляется очевидным, что изображенный объект совпадает с заявленным объемным обозначением и по форме, и по визуальным отличительным характеристикам, заключающимся в контрастном исполнении ребер;

- с учетом роста объема продаж продукции, маркированной заявленным обозначением, в России с 177 426 штук в 1994 году до 1 834 966 в 2012 году, не вызывает сомнения тот факт, что заявленное объемное обозначение приобрело различительную способность в Российской Федерации задолго до даты подачи заявки на товарный знак.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012728389 в отношении всех заявленных товаров 16 МКТУ.

В подтверждение доводов возражения заявитель представил следующие документы:

- копия публикации в журнале «Канцелярское дело» №1 за 1998 год [1];
- копия публикации в журнале «Канцелярское дело» №1 за 1999 год [2];
- макет рекламы за 2005 год [3];
- фотография наружной рекламы за 2005 год [4];
- письмо о проведенной рекламной кампании в 2006 году [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета (16.08.2012) заявки №2012728389 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его 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 подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, 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.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом, свойством, назначением товара, либо его видом.

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, представляющее собой трехмерное изображение пишущего инструмента. Тело пишущего инструмента состоит из корпуса, колпачка и заглушки, имеющей меньшую площадь поперечного сечения по сравнению с площадью поперечного сечения основной части корпуса. Корпус и колпачок имеют по шесть граней. Грани корпуса выделены контрастным тоном по отношению к основному тону, в котором выполнен пишущий инструмент. Всё обозначение выполнено в черно-белой цветовой гамме.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается на имя компании Шван-ШТАБИЛО Шванхойзер ГмбХ унд Ко. КГ, Германия в отношении товаров 16

класса МКТУ «письменные принадлежности, в том числе, ручки, карандаши, маркеры, текстовыделители, фломастеры».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012728389 в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявленное обозначение признано не обладающим различительной способностью, поскольку представляет собой трехмерное изображение формы товара.

В целом заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение известного всем товара («пишущего инструмента»), при этом правовая охрана заявленного обозначения испрашивается именно для товаров этого рода/вида.

Анализ заявленного обозначения на предмет его различительной способности показал, что шестигранная форма корпуса является традиционной для пишущих инструментов (карандашей), а колпачок и заглушка не придают заявленному обозначению достаточной оригинальности, позволяющей однозначно идентифицировать заявленное обозначение с заявителем.

Таким образом, заявленное обозначение не обладает различительной способностью.

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).

Заявитель отмечает, что заявленное обозначение представляет собой определенную серийную модель пишущего инструмента - Point 88 (Пойнт 88). В представленном заявителем каталоге продукции указанная модель пишущего инструмента по форме совпадает с заявленным обозначением. Вместе с тем, в отличие от заявленного обозначения, корпус пишущего инструмента выполнен оранжевым цветом с белыми гранями, а колпачок и заглушка выполнены

различными цветами, например:



. Кроме того, на корпусе пишущего инструмента размещены стилизованное изображение лебедя, заключенное в окружность, и словесный элемент «STABILO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского



алфавита:

Очевидно, что заявленное обозначение используется заявителем не самостоятельно, а в сочетании с иными индивидуализирующими элементами, размещенными на корпусе пишущего инструмента, и в отличной от заявленного обозначения цветовой гамме.

В этой связи коллегия не усматривает, что заявленное обозначение



приобрело различительную способность в отношении заявителя до даты подачи заявки №2012728389 для товаров 16 класса МКТУ.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака в силу противоречия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 02.10.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 30.06.2014.