Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности

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 от 26.12.2014, поданное Шван-ШТАБИЛО Шванхойзер ГмбХ унд Ко. КГ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013707812, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2013707812 с приоритетом от 12.03.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Заявленное обозначение является трехмерным обозначением, представляющим собой, согласно материалам дела, пишущий инструмент.

Роспатентом 24.09.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение товара, заявляемого на регистрацию в качестве товарного знака для этого товара (авторучка), а также 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 26.12.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения 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 реалистическое изображение каких-либо товаров, так как оно не является изображением;

- ни выполнение корпуса с трехгранной формой, ни наличие углублений в нижней части корпуса не обусловлены функциональным назначением изделия, а являются отличительными признаками оригинального дизайна пишущих инструментов, разработанных заявителем;

- за исключением удлиненной формы и функциональных составляющих, все остальные характеристики формы заявленного объекта, упомянутые выше, являются оригинальными и 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 доказательств 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 - LeftRight (ЛефтРайт), 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, 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;

- объем продаж продукции, маркированной заявленным обозначением, в России за период 2009-2014 г.г. ежегодно составлял 1000000-1500000 штук в год;

- таким образом, заявленное объемное обозначение приобрело различительную способность в Российской Федерации задолго до даты подачи заявки на товарный знак.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.09.2014 по заявке №2013707812 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 16 класса МКТУ.

В подтверждение доводов возражения заявитель представил следующие документы:

- сведения об объемах продаж продукции [1];

- сведения о затратах на рекламу [2];

- фотография наружной рекламы и презентаций [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (12.03.2013) заявки №2013707812 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, имеющего в целом удлиненную цилиндрическую форму, сужающуюся

к низу корпуса. Пишущий инструмент оснащен нажимной кнопкой с зажимом. На поверхности корпуса в нижней части выделена эргономичная зона, содержащая овальные углубления, предназначенные для размещения пальцев при использовании инструмента. В верхней части выполнено прямоугольное углубление.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ «принадлежности пишущие, а именно ручки, шариковые ручки, авторучки, маркеры и текстовые маркеры, карандаши, механические карандаши, автоматические шариковые ручки, фломастеры с войлочным или волоконным пишущим узлом».

Анализ заявленного обозначения показал, что удлиненная цилиндрическая форма корпуса является традиционной для пишущих инструментов (ручек, карандашей), также как нажимная кнопка с зажимом, которые не придают заявленному обозначению достаточной оригинальности, позволяющей однозначно идентифицировать заявленное обозначение с заявителем.

Таким образом, заявленное обозначение представляет собой форму товара, которая определяется главным образом его свойством и назначением, вследствие чего является неохраноспособным.

Согласно доводам заявителя, изложенным в возражении, отличительным признаком производимой им продукции является наличие углублений в нижней части корпуса пишущего инструмента.

Коллегией были проанализированы представленные заявителем материалы (копии публикаций за 2009-2013 г., копии интерактивных публикаций за 2010-2012 г., отзывы педагогов и потребителей о продукции заявителя) в ответ на уведомление экспертизы и имеющиеся в сети Интернет источники информации (http://www.deti-21.ru, http://www.stabilo.com/ru, http://www.pervayaruchka.ru), согласно которым трехгранная прорезиненная зона обхвата с углублениями для пальцев, расположенная в нижней части пишущего инструмента обеспечивает правильное положение пальцев и кисти ребенка в соответствии с правилами техники письма.

Таким образом, наличие углублений в нижней части корпуса, обусловлено функциональным назначением товара.

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).

Что касается материалов, представленных в дополнение к возражению [1-2], то их невозможно соотнести с заявленным обозначением, поскольку в них отсутствует информация, в отношение какого именно товара приведены сведения.

Материалы, представленные в ответ на уведомление экспертизы иллюстрируют одновременное использование на корпусе пишущего инструмента стилизованного изображения лебедя, заключенного в окружность, и словесного элемента «STABILO», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, позволяющих индивидуализировать продукцию заявителя. Кроме того, в отличие от заявленного обозначения, корпус пишущего инструмента выполнен в розовом, синем или зеленом цвете.

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 №2013707812 для товаров 16 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим 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 26.12.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 24.09.2014.