

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.07.2012, поданное компанией «Seven Towns Limited», Великобритания (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1045962, при этом установлено следующее.

Объемный знак был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) 25.06.2010 № 1045962 на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 22.03.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1045962 для всех заявленных товаров 28 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, которое обосновано тем, что знак по международной регистрации № 1045962 представляет собой традиционную трехмерную модель конкретной механической головоломки (кубик Рубика) и, являясь товаром как таковым, указывает на его характеристики (пункт 1 статьи 1483 Кодекса). В отношении товаров, не являющихся кубиками Рубика, знак является ложным указанием на вид товара (пункт 3 статьи 1483 Кодекса). В заключении также указано, что заявителем выражено согласие на ограничение перечня заявленных товаров до товаров 28

класса МКТУ: «трехмерные головоломки», однако данное обстоятельство не влечет за собой снятие оснований по пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В палату по патентным спорам 02.07.2012 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1045962, доводы которого сводятся к следующему:

- из заключения экспертизы явным образом следует, что и для экспертизы, и для потребителей заявленный знак известен под названием «кубик Рубика», а не просто как обычная традиционная головоломка без названия, т.е. знак имеет оригинальную форму и воспринимается как товарный знак, поскольку форма не обусловлена одной лишь функцией товара;

- на рынке трехмерных головоломок существуют другие производители, выпускающие множество трехмерных головоломок, в том числе и кубических, имеющих иное исполнение (приведены четыре примера головоломок);

- г-н Эрнэ Рубик – изобретатель известного кубика, передал права на кубик владельцу данной международной регистрации. Под контролем этой компании кубик Рубика производится и продается во всем мире;

- необходимо также учесть положения раздела С статьи 6^{quinquies} Парижской конвенции, согласно которым необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака;

- трехмерный кубик Рубика используется с 1977 года и является самой популярной головоломкой в мире.

Далее в возражении приведены подробные сведения об использовании кубика Рубика во всем мире, в том числе на территории Российской Федерации.

В подтверждении изложенных доводов заявителем представлены информационные материалы, касающиеся кубика Рубика [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1045962 в отношении товаров 28 класса МКТУ: «трехмерные головоломки (three-dimensional puzzles)».

Поскольку заявителем было выражено мнение о том, что в перечне товаров 28 класса МКТУ необходимо оставить только товары, относящиеся к трехмерным головоломкам, следует указать, что мотив отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса был преодолен заявителем и при рассмотрении возражения коллегией палаты по патентным спорам не учитывался.

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

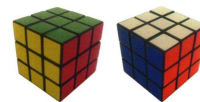
С учетом даты (25.06.2010) международной регистрации № 1045962 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно подпункту (1.5) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные положения 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 № 1045962 является объемным и представляет собой куб (изображены два его ракурса), имеющий шесть одинаковых граней, каждая из которых разделена на девять сегментов. Каждая грань имеет свой цвет – красный (rouge PMS 200C *), зеленый (vert PMS 347C *), голубой (bleu PMS293C *), оранжевый (orange PMS 021C *), желтый (jaune PMS 012C *) и белый (blanc ii). Предоставление правовой охраны знаку с учетом возражения испрашивается в отношении товаров 28 класса МКТУ: «трехмерные головоломки (puzzles en trois dimensions)».

Заключение экспертизы обосновано тем, что знак по международной регистрации № 1045962 представляет собой традиционную трехмерную модель конкретной механической головоломки и является товаром как таковым.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что видом товара в рассматриваемом случае является понятие «трехмерные головоломки», а не «кубик Рубика». Целесообразно обратить внимание, что и в перечне знака присутствуют вид товара: «трехмерные головоломки».

Какие-либо документы, которые позволили бы прийти к однозначному выводу, что указанный элемент воспринимается специалистами и рядовыми российскими потребителями на дату приоритета оспариваемого товарного знака как прямая характеристика товара, указывающая на его вид, в материалах заявки отсутствуют.

Заявителем были представлены материалы [1], которые свидетельствуют о том, что продукция, маркированная знаком по международной регистрации № 1045962, представляет собой трехмерную головоломку.

Также необходимо обратить внимание, что действительно, знаком по международной регистрации № 1045962 обозначается известная во всем мире трехмерная головоломка «Кубик Рубика».

Согласно представленным материалам [1] «Кубик Рубика» - механическая головоломка, изобретённая в 1974 году венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрнё Рубиком. Головоломка представляет собой пластмассовый куб. Его видимые элементы снаружи выглядят как составляющие куб 27 кубиков и способны вращаться вокруг 3 внутренних осей куба. Каждая грань состоит из девяти квадратов и окрашена в один из шести цветов. Традиционная история рассказывает, что Рубик также много поэкспериментировал с бумажными, картонными и пластиковыми прототипами своего кубика, перед тем как к нему пришла мысль сложить разрозненные детали в единое целое, вращающиеся при этом не нарушая конструктивное единство всего приспособления в целом. Перед тем как кубик приобрёл свои знакомые 6 цветов, Эрно испробовал множество других вариантов оформления: "раскраску" из чисел или картинок, но всё это как говорится было не то. В 1974-м году работа над созданием кубика была завершена, сразу же всем стала очевидна особенность кубика Рубика. В 1975-м этом году Рубик получил венгерский патент на своё детище, выпуск первой партии головоломок начался к концу 1977-го.

Кроме того, целесообразно отметить сведения о наличии на рынке механических головоломок различных по виду, форме, цветовому решению и т.д. трехмерных головоломок. Так, например, в сети Интернет широко представлена информация о трехмерных головоломках различной формы: замки, фигурки животных, шары, цветы и другие (<http://braintoys.ru/golovolomki>, <http://puzzlers.ru/category/1671>, <http://www.super-idea.ru/dir.php?id=597> и др.). Также имеются сведения о кубических трехмерных головоломках, отличающихся от заявленного знака (например, <http://soneta.ru/zanimatika/Trehmernie-golovolomki>, <http://kupislona-store.ru/catalog/golovolomki>).

Коллегией палаты по патентным спорам была принята во внимание информация о том, что г-н Эрнё Рубик предоставил компании «Севен Таунз

Лимитед», Великобритания, полные и исключительные права на регистрацию, лицензирование, а также на управление своими правами на механическую трехмерную головоломку, названную «Кубик Рубика», и преследование любых нарушений таких прав. Данная компания уже является владельцем знака Европейского Сообщества № 005696232, международных регистраций № 715571, № 1045962, а также многочисленных регистраций в Великобритании, США, Китае, Японии, Австралии. Кроме того, в своем аффидевите г-н Эрнё Рубик выразил согласие на регистрацию товарного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Оценивая обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявленный объемный знак не несет в себе прямого указания на вид товара, и обладает фантазийностью, достаточной для выполнения индивидуализирующей функции.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает, что знак по международной регистрации № 1045962 соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 28 класса МКТУ: «трехмерные головоломки (puzzles en trois dimensions)».

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

удовлетворить возражение от 02.07.2012, отменить решение Роспатента от 22.03.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1045962 в отношении товаров 28 класса МКТУ: «puzzles en trois dimensions».