

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 15.04.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013707811 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2013707811, поступившей 12.03.2013, 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 трехгранного корпуса и колпачка. На поверхности корпуса, прилегающей к колпачку, выделена эргономичная зона, содержащая овальные углубления, предназначенные для размещения пальцев при использовании инструмента.

Роспатентом 15.12.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013707811 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 15.04.2015 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;

- все особенности заявленного пишущего инструмента (оригинальная трехгранная форма, два овалообразных углубления разных размеров, несколько уменьшенная длина инструмента и т.д.) не обусловлены функциональным назначением изделия, а являются отличительными признаками оригинального дизайна пишущих инструментов, разработанного дизайнерами и конструкторами заявителя;

- за исключением удлинённой формы и функциональной составляющей в виде наличия колпачка, все остальные характеристики формы заявленного объекта 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;

- на стадии экспертизы заявленного обозначения заявителем было представлено подтверждение приобретения различительной способности заявленным обозначения в результате использования. Однако данные материалы не были приняты во внимание экспертизой (приведен краткий анализ документов, в том числе справки об объемах поставок и договора между заявителем и эксклюзивным дистрибьютором компании);

- факт присутствия заявленного объемного обозначения в представленных материалах не вызывает сомнений, поскольку изображенный в материалах объект полностью совпадает с заявленным объемным обозначением и по форме, и по визуальным отличительным характеристикам. При этом законодательство не содержит запрета на использование правообладателем нескольких товарных знаков в отношении одних и тех же товаров одновременно. Таким образом, наличие в некоторых из представленных материалах, помимо заявленного обозначения, иных товарных знаков заявителя, например, комбинированного товарного знака «STABILO», не исключает факта использования заявленного объемного обозначения в отношении заявленных товаров способами, предусмотренными законодательством. При этом использование наименования компании производителя совместно с заявленным обозначением способствует последующему соотнесению потребителями формы объекта именно с продукцией компании заявителя;

- во всех документах и иных материалах, в которых не размещено изображение заявленного обозначения, содержится серийное название маркируемых им товаров - LeftRight (ЛефтРайт), которое совпадает с названием, присутствующим и на всех материалах, где изображение заявленного трехмерного объекта присутствует;

- объем продаж продукции за 2009-2014 г.г. превысил четыре миллиона экземпляров, а объемы затрат на продвижение и рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением, составили более пяти с половиной миллионов рублей;

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

В подтверждение доводов возражения заявитель представил следующие документы:

- копия решения Роспатента от 15.12.2014 [1];
- копии листов аффидевита со сведениями по объемам продаж товаров и рекламе за 2009-2014 г.г., с переводом [2];
- распечатки фотографий [3].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013707811 в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи (12.03.2013) заявки № 2013707811 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 трехгранных корпуса и колпачка. На поверхности корпуса, прилегающей к колпачку, выделена зона, содержащая овальные углубления, предназначенные для размещения пальцев при использовании инструмента. 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».

Коллегия отмечает, что какой-либо цвет или цветовое сочетание для заявленного обозначения не испрашиваются.

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 трехгранная форма корпуса является характерной для пишущих инструментов (например, ручки «Тетра», Россия, ручки «Paper Mate InkJoy», Индия, ручки «TRIFIT», Япония и т.д.), а колпачок и углубления под пальцы не придают заявленному обозначению достаточной оригинальности, позволяющей однозначно идентифицировать заявленное обозначение с заявителем.

Коллегия обращает внимание, что практически все пишущие инструменты (пишущие ручки, фломастеры, маркеры и т.д.) имеют колпачки, что в большинстве случаев обусловлено функциональным назначением – во избежание пересыхания или самопроизвольного истечения чернил. Следует обратить внимание, что наличие углублений под пальцы также является функциональной особенностью пишущих инструментов – помогают правильной постановке пальцев руки при использовании пишущих принадлежностей.

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 определенные серийные модели пишущих инструментов – ручки «STABILO LeftRight Ballpoint Pen 63», карандаши «STABILO LeftRight Retractable Pencil 66». В представленном заявителем каталоге продукции из указанных моделей пишущих инструментов по форме совпадают с заявленным обозначением только модели ручек, а карандаши и грифели имеют иную форму корпуса и заглушки



При этом, в отличие от заявленного обозначения, корпус пишущего инструмента (ручки) и колпачок выполнен одним цветом, а заглушка и часть, на

которой выполнены углубления, выполнены другим цветом, например:



, , и др. Кроме того, на корпусе пишущего инструмента размещены стилизованное изображение лебедя, заключенное в окружность, и словесные элементы «STABILO» и «LeftRight»,

выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита:  **STABILO** ,



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 № 2013707811 для товаров 16 класса МКТУ.

Резюмируя изложенное, коллегия усматривает, что 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 15.04.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 15.12.2014.