


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 возражение, поступившее 14.08.2017, поданное Широгоровым С.Г., г. Ярославль (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015710868, при этом установила следующее.



Объемное обозначение «  » по заявке № 2015710868, поданное 14.04.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 08, 09, 14, 16, 21 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.

Роспатентом 16.05.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указывалось следующее.

Заявленное объемное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку изображение в виде головки винта с фаской и закрытым пазом не является оригинальным, определяется его функциональным назначением, широко используется при крепеже и соединении различных деталей («Черчение,

Чертежи соединений деталей. Шпильки, винты, болты, гайки» на сайте http://chetch.ru/soedinenie_detaley/chertezhi_soedineniy_detaley.html, «Изображение резьбовых изделий и соединений» на сайтах http://www.kornienko-ev.ru/ingenerka/izobrazhenie_rezbovih_izdeliy/index.html; <http://megaobuchalka.ru/1/26659.html>; <http://poznayka.org/s71288tl.html> и т.д.). В этой связи доводы экспертизы соотносятся с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, экспертиза отмечает, что заявленное обозначение, представляющее собой натуралистическое изображение головки винта с фаской и закрытым пазом, указывает на определенный вид товаров. Следовательно, для всех заявленных товаров 08, 09, 14, 16, 21 классов МКТУ заявленное объемное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров, что не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 14.08.2017 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента, отметив следующее:

- заявленное обозначение представляет собой оригинальную головку винта с закрытым пазом;
- в информации, приведенной экспертизой, а также в различных публикациях отсутствуют головки винта с закрытым пазом;
- заявленное обозначение не является ложным по отношению к товарам 08 класса МКТУ «ножи перочинные, ножи охотничьи», поскольку они содержат клинок, имеющий возможность вращения вокруг оси и расположенный между половинками рукояти, соединенными по меньшей мере двумя осями;
- каждая ось состоит из винта с одной стороны рукояти и гайки с другой стороны рукояти;
- головка винта с закрытым пазом несет в себе отличительную и рекламную функцию на товаре «нож»;
- заявленное обозначение не является ложным в отношении товаров 16 класса МКТУ «авторучки, ручки-маркеры (канцелярские принадлежности)», которые имеют винтовой наконечник в виде головки винта с закрытым пазом;

- заявителем представлена информация, свидетельствующая о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.05.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Заявителем приложены следующие материалы:

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (1);
- Устав ООО «Мастерская братьев Широгородовых» (2);
- распечатки из сети Интернет (3);
- выдержки из журнала «PRO РЕЗ» (4).

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

С учетом даты (14.04.2015) поступления заявки № 2015710868 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

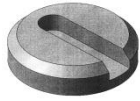
В соответствии с пунктом 2.3 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2015710868, согласно

описанию, заявлено объемное обозначение «  », представляющее собой трехмерное обозначение в виде головки винта с фаской и закрытым пазом. Дно

паза плоское. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 08, 09, 14, 16, 21 классов МКТУ.

Анализ заявленного объемного обозначения показал следующее.

Согласно данным из сети Интернет (<https://ru.wikipedia.org/>) «винт» - крепежное изделие для соединения деталей, одна из которых может быть с внутренней резьбой. Винт имеет вид стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом (головка) для передачи крутящего момента на другом.

Головка имеет фаску под гаечный ключ или шлиц для отвертки. Формы головки и шлица могут быть очень разнообразны.

Наибольшее распространение получили крепежные винты с круглой, шестигранной, квадратной и другими головками.

При анализе заявленного обозначения коллегией было установлено, что заявленная на регистрацию головка винта имеет традиционную круглую форму, выполненная на головке винта фаска, представляющая собой поверхность, образованную скосом торцевой кромки материала, не является уникальной и часто используется в различных конструктивных элементах (<https://ru.wikipedia.org/>).

Прорезь, выполненная посередине обозначения, не проходящая с одной стороны насквозь, зрительно неактивна, так как в силу своего размера ее влияние на запоминание товарного знака не велико.

Учитывая вышеизложенное, заявленное объемное обозначение, представляющее собой «таблетированную» форму головки винта, в целом не обладает различительной способностью, поскольку его форма является традиционной, не оригинальной, в этой связи не акцентирует на себе внимание потребителя и воспринимается им не как товарный знак, а как функциональная деталь заявленных товаров, в частности, товаров 8 класса МКТУ «ножи перочинные, ножи охотничьи» (3, 4), товаров 08 класса МКТУ «магниты, магниты декоративные» и так далее.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение, в том виде как оно представлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью, то есть

обозначение в целом не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания его потребителями как элемента, отличающего товары заявителя от аналогичных товаров иных лиц.

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).

Заявителем представлены материалы, свидетельствующие, по его мнению, о приобретении обозначением различительной способности в результате его использования.

Анализ документов показал следующее.

Документы (2) не могут быть отнесены к заявителю, поскольку касаются юридического лица (ООО «Мастерская братьев Широгородовых»).


В представленных заявителем сведениях (3-4) на товаре «нож» в качестве средства индивидуализации представлено иное обозначение, отличное от заявленного объемного обозначения.

Что же касается выполнения заявленного объемного обозначения на товаре «нож», представленного в журнале (4), то оно не воспринимается как средство индивидуализации продукции заявителя в силу его трудной запоминаемости и слабой визуализации за счет выполнения его мелким размером, а скорее как деталь представленного ножа.

Кроме того, заявителем не представлены сведения и документы, показывающие объемы производства и продажи товаров, маркированных заявленным обозначением на территории Российской Федерации, территорию реализации товаров, длительность и регулярность использования данного обозначения, объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о продукции заявителя, маркированной объемным обозначением, которые предусмотрены законодательством.

В этой связи у коллегии нет оснований для вывода о том, что заявленное



объемное обозначение «  » приобрело различительную способность в отношении заявителя до даты подачи заявки № 2015710868 в отношении заявленных товаров.

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

Доводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией признаны необоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.08.2017, оставить в силе решение Роспатента от 16.05.2017.