

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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, рассмотрела возражение, поступившее 08.10.2018, поданное компанией «Шван-ШТАБИЛО Шванхойзер ГмбХ унд Ко. КГ», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015742831 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 25.12.2015 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака

заявлено объемное обозначение



Роспатентом 08.12.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015742831 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 16 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение не обладает различительной способностью, представляет собой реалистическое изображение товаров, заявляемых на регистрацию в качестве товарного знака для этих товаров, а также форму данных товаров, которая обусловлена функциональным назначением;
- форма заявленного трехмерного изображения пищевого инструмента, имеющего удлиненную цилиндрическую форму, сужающуюся на одном конце и оснащенного нажимной кнопкой с зажимом, является традиционной для аналогичных товаров (ручек, карандашей и т.д.);
- эргономическая зона на поверхности корпуса содержит овальные углубления, предназначенные для расположения пальцев при использовании инструмента, что связано напрямую с функциональным назначением товаров;
- элементы «Stabilo» и изображение лебедя не придают заявленному обозначению иного восприятия, чем трехмерное изображение пищевого предмета;
- представленные материалы не доказывают приобретенную различительную способность заявленного обозначения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 08.10.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.12.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в соответствии с подпунктом 1.1. статьи 1483 Кодекса, положения пункта 1 данной статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования;
- заявителем на стадии экспертизы были представлены материалы, содержащие фактические сведения, доказывающие длительное и активное использование заявленного обозначения для маркировки товаров 16 класса МКТУ и приобретение им различительной способности согласно действующему законодательству;
- все представленные материалы содержат именно заявленное обозначение. Иная продукция если и изображена в документах, то только дополнительно к товарам, маркируемым заявленным обозначением;

- история заявителя насчитывает более 150 лет, и на сегодняшний день заявитель является одним из мировых лидеров в производстве канцелярских товаров;
- совместно со специалистами в области эргономики, медицины и образования, в 2009 году заявителем была создана серия принадлежностей для обучения письму детей дошкольного и младшего школьного возраста, включающая две разновидности: для правшей и для левшей;
- заявленное объемное обозначение представляет собой оригинальный дизайн пишущего инструмента, используемого заявителем для маркировки механических карандашей, входящих в данную серию, с размещенным на корпусе изобразительным элементом в виде лебедя и словесным элементом «STABILO» - частью фирменного наименования заявителя. На корпусе также выполнены два углубления, выделенные, в том числе, цветом: большего размера для большого пальца и меньшего для указательного;
- введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных заявленным обозначением, началось в 2009 году, о чем свидетельствуют представленные материалы;
- согласно данным сайта [www.archive.org](http://www.archive.org) ([www.pervavarushka.ru](http://www.pervavarushka.ru)) в декабре 2009 года была представлена информация о товарах, маркированных заявленным обозначением;
- администратором домена [pervavarushka.ru](http://pervavarushka.ru) является ООО фирма «Авале», входящее в одну группу компаний и имеющее тех же учредителей, что и официальный дистрибьютер заявителя в России - ООО «Смистар ЛТД»;
- ежегодный объем продаж за период с 2012 по 2015 годы составил от 30 000 до 160 000 механических карандашей в год;
- общее количество механических карандашей, маркированных заявленным обозначением, ввезенных на территорию Российской Федерации по приложенным инвойсам составляет более 350 000 штук;
- представленные каталоги содержат изображение товаров, маркированных заявленным обозначением, с присвоенными им условным названием модели-

LeftRight и артикулами, которые начинаются с цифр: 6613, 6623, 66/40, 66/100.

Артикулы также представлены в счетах-фактурах;

- товары, маркированные заявленным обозначением, активно продвигались на рынке путем размещения наружной рекламы, проведения рекламных кампаний и акций, а также рекламы в печати и сети Интернет;

- при поддержке Методического центра Центрального округа г. Москвы, в 2010 году было проведено исследование эффективности использования товаров, маркированных заявленным обозначением, при обучении письму в начальной школе. В результате данного исследования, специалисты и педагоги пришли к выводу о благоприятном влиянии продукции заявителя на навыки письма школьников младших классов;

- эргономичная серия, включающая товары, маркированные заявленным обозначением, получила премию индустрии детских товаров «Золотой медвежонок» за 2014 год в номинации «Лучшие учебные пособия и принадлежности для детей»;

- публикации в открытой печати, сведения, размещенные на форумах и информационных ресурсах, предполагающих обратную связь, свидетельствуют о большом количестве положительных отзывов, как родителей, так и педагогов, о товарах заявителя, маркированных заявленным обозначением до даты подачи заявки;

- продукция заявителя в большей мере реализуется поштучно, без упаковки, либо в прозрачных блистерах, что обуславливает акцентирование внимания потребителей на форме товара как индивидуализирующей товары;

- заявленное объемное обозначение, представляющее собой разработанную заявителем форму товара, характеризуемую укороченным трехгранным корпусом с двумя углублениями разных размеров для правильной постановки большого и указательного пальцев, в сочетании со словесным элементом «STABILO» и изображением лебедя, нанесенными на корпус изделия, ввиду длительного и активного использования в отношении заявленных товаров стало ассоциироваться российскими потребителями с заявителем задолго до даты подачи заявки № 2015742831;

- заявителем были одновременно поданы три заявки (№№ 2015742831, № 2015742834 и № 2015742835) на объемные обозначения, которые представляют собой форму

пишущего инструмента, с размещенными на корпусе словесным элементом «STABILO» и изображением лебедя. С учетом доказательств приобретения различительной способности у заявленного обозначения в результате использования по заявке № 2015742835 Роспатентом 11.04.2018 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ «принадлежности пишущие, а именно карандаши».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копия декларации с переводом на русский язык – [1];
- копия аффидевита от 2017 г. с переводом на русский язык – [2];
- копия аффидевита от 2015 г. с переводом на русский язык – [3];
- данные из архиватора о содержимом сайта [www.pervayarushka.ru](http://www.pervayarushka.ru) на декабрь 2009, [www.archive.org](http://www.archive.org) – [4];
- копия дистрибьюторского договора – [5];
- частичный перевод договора на русский язык – [6];
- сведения об администраторе домена [pervayaruchka.ru](http://pervayaruchka.ru) – [7];
- копия выписки из ЕГРЮЛ, ООО «СМИСТАР ЛТД» – [8];
- копия выписки из ЕГРЮЛ, ООО «ФИРМА АВАЛЕ» – [9];
- контактная информация дистрибьютора – [10];
- список субъектов Российской Федерации, в которых осуществляется продажа товаров, маркированных заявленным обозначением, а также список интернет-магазинов – [11];
- информация о Малазийском производственном предприятии, Википедия – [12];
- копии счетов, счетов-фактур, в том числе с частичным переводом на русский язык – [13];
- электронный каталог, каталог с артикулами товаров – [14];
- копии страниц каталогов за период 2013 – 2015 гг. – [15];

- копия договора, акта и фотографии размещения рекламы за 2010 г. – [16];
- копия акта к договору о размещении рекламы за 2010 г. – [17];
- фото автобуса с размещенной рекламой – [18];
- фото наружной рекламы и рекламы на транспорте – [19];
- фото наружной рекламы – [20];
- акты на размещение рекламы в сети Интернет за 2010 г. – [21];
- копия рекламной публикации за 2013 г., журнал «Здоровье школьника» – [22];
- копия публикаций в журнале «Здоровье школьника», за 2010 г. – [23];
- копия рекламной публикации за 2010 г., журнал «Вы и ребенок» – [24];
- копия рекламной публикации за 2010 г., журнал «Здоровье школьника» – [25];
- информация о рекламных акциях в 2011, 2012 гг. – [26];
- фотографии с презентаций, копия рекламной листовки – [27];
- копии интерактивных публикаций 2010 г., ergokanc.ru, 2012 г., posobie.info – [28];
- копия публикации «Начальная школа», 2013 г. – [29];
- информация о проведенном исследовании, www.pervayaaruchka.ru – [30];
- информация о премии «Золотой медвежонок» – [31];
- отзывы педагогов и потребителей о продукции заявителя – [32];
- список публикаций – [33];
- копия публикаций в журналах «Начальная школа» № 8 и 9 за 2009 г., за 2010 г. – [34];
- копия публикаций в журнале «Первоклассные родители», за 2011 г., а также в журнале «Здоровье школьника», 2010 г. – [35];
- копии интерактивных публикаций за период 2010 – 2014 гг. – [36];
- фотографии упаковок продукции – [37];
- копия решения Палаты по патентным спорам по заявке № 2015741835 – [38];
- предложения о продажах товаров в сети Интернет – [39].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 08.10.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (25.12.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила

составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (4) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.


Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.


Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Заявленное обозначение  по заявке № 2015742831 является объемным и представляет собой трехмерное изображение пишущего инструмента, имеющего удлиненную цилиндрическую форму, сужающуюся на одном конце. На другом конце пишущего инструмента имеется нажимная кнопка с зажимом. На поверхности корпуса выделена эргономичная зона, содержащая овальные углубления, предназначенные для размещения пальцев. Поверхность корпуса содержит изображение словесного элемента «STABILO» («ШТАБИЛО») и изображение лебедя



в круге:  . Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 16 класса МКТУ «принадлежности пишущие, а именно карандаши».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заявленном обозначении, исходя из пространственного положения, доминирующее положение занимает реалистическое изображение пишущего инструмента. Наличие в заявленном обозначении таких элементов, как нажимной кнопки с зажимом на одном конце и удлиненной цилиндрической формы, сужающейся на другом конце, обусловлено исключительно их функциональным назначением: выдвинуть и убрать стержень. На участке поверхности корпуса выделена эргономичная зона, содержащая овальные углубления, которые



предназначены для размещения пальцев, что обусловлено исключительно их функциональным назначением: для удобного удерживания в руке, а также использования пишущего инструмента. Эргономичная зона с углублениями, а также цилиндрический корпус не придают заявленному обозначению достаточной оригинальности, позволяющей отличать товары заявителя от подобных изделий других изготовителей.

При этом, трехмерные изображения пишущего инструмента, аналогичные заявленному, основными особенностями которого являются наличие эргономичной зоны с овальными углублениями для размещения пальцев, а также режима подачи стержня, используется различными изготовителями в отношении товаров, идентичных или однородных заявленным товарам, например:



- производитель «MAZARI», карандаши для левшей и правшей (см. сайт <http://tovar19.ru/catalog.html?viewId=158543ns>; <http://tovar19.ru/catalog.html?viewId=158424ns>),



- производитель «Deli Pop» (см. сайт: <http://citylinetrade.com/catalog/kantselyarskie-tovary/pismennye-prinadlezhnosti/avtomaticheskie-karandashi-mekhanicheskie/karandash-avtomaticheskii-0-7-mm-pop/>);



- производитель: «Rotring» (см. сайт: <http://www.demosistema.ru/shop/index.php?productID=27347>).

Таким образом, заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение товара 16 класса МКТУ – карандаша, для которого испрашивается его регистрация в качестве товарного знака. При этом его форма является традиционной и практически ничем не отличается от подобной продукции других производителей.

В связи с изложенным форма заявленного обозначения не способна выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака, так как не отличается оригинальностью и уникальностью.

На основании указанного выше коллегия пришла к выводу о том, что форма заявленного обозначения не обладает различительной способностью.

С учетом изложенного заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и вывод экспертизы следует признать правомерным.

В заключении по результатам экспертизы экспертиза исходила из того, что реалистическое изображение товара не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку предоставление исключительного права на товар общепринятой формы одному лицу нарушает право на использование такой формы в отношении подобных товаров иным участникам гражданского оборота.

Вместе с тем, коллегией принято во внимание, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «STABILO» и изобразительный элемент в



виде стилизованного изображения лебедя, заключенного в круг:

Указанные элементы хотя и не занимают доминирующего положения в композиции заявленного обозначения, однако имеют существенное значение для индивидуализации товаров заявителя.

Анализ материалов, представленных заявителем, показал следующее.

Заявитель является старейшей немецкой компанией (год основания - 1855) по производству пишущих инструментов, принадлежностей для рисования, на которые нанесены словесный элемент «STABILO» и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения лебедя, заключенного в круг [2,3,12].

Согласно декларации [1] заявитель в 2009 году разработал и ввел в гражданский оборот на территории Российской Федерации новый ассортимент эргономических стационарных продуктов, обозначаемых коммерческим названием «STABILO LeftRight», для левшей и правшей.

Доходы от продаж пишущего инструмента, маркируемого заявленным обозначением, за период 2009-2015 гг. на территории Российской Федерации составили 4215199,75 евро [1].

Расходы, связанные с рекламой на территории Российской Федерации карандашей «STABILO LeftRight» за период 2009-2015 гг., составили 146585,00 евро [1].

Согласно affidavitам [2,3] расходы заявителя на продвижение товаров «STABILO LeftRight» за период 2009-2014 гг. составляет более 5,5 млн. рублей. Маркетинговая деятельность заявителя в этот период времени включала: реклама в сети Интернет, реклама в журналах, презентации для учителей, реклама на транспорте, презентации для продавцов и т.д.

Согласно документам [5-8] компания «Смистар Лтд.» является эксклюзивным поставщиком товаров заявителя на территории Российской Федерации. Поставка товаров, маркируемых заявленным обозначением, на территорию Российской Федерации осуществлялась в соответствии со счетами, счетами-фактурами [13]. В каталогах [14,15] представлены артикулы шариковых ручек, маркированных заявленным обозначением, которые начинаются с цифр: 6613, 6623, 66/40, 66/100, которые соотносятся с инвойсами – счетами, а также упоминаются в предложениях о продажах товаров в сети Интернет [39].

Среди субъектов Российской Федерации, в которых осуществлялась продажа товаров заявителя, сопровождаемых словесным элементом «STABILO» и изобразительным элементом в виде стилизованного изображения лебедя: Адыгея,

Алтай, Бурятия, Брянская обл., Амурская обл., Астраханская обл., Ингушетия, Калмыкия, Калужская обл., Карелия, респ. Коми, Марий-Эл, Москва, Московская обл., Санкт-Петербург, Якутия, Хакасия и многие другие [11]. В приложении [11] также представлены адреса Интернет-магазинов: [www.ozon.ru](http://www.ozon.ru); [www.5plusov.ru](http://www.5plusov.ru); [www.ergotronica.ru](http://www.ergotronica.ru); [www.kraski-kisti.ru](http://www.kraski-kisti.ru); [www.uchebnik.com](http://www.uchebnik.com); [www.uchenic.ru](http://www.uchenic.ru) и другие.

Представленные материалы показывают, что товары заявителя (пишущие инструменты), сопровождаемые словесным элементом «STABILO» и изобразительным элементом в виде стилизованного изображения лебедя, заключенного в круг, до даты подачи заявки, рекламировались в сети Интернет (<http://www.pervayaruchka.ru>; <http://www.ergokanc.ru>; <http://posobie.info/> и т.д.), в журналах («За партой», 2013 г.; «Здоровье школьника», 2010 г.; «Начальная школа», 2009 г. и т.д.), на транспорте и т.д. [16-29; 33-36].

Согласно исследованию [30], проведенному при поддержке Методического центра Центрального округа Москвы, учителя и специалисты в области педагогики высказались об успешном использовании карандашей «STABILO LeftRight» заявителя, способствующих быстрому и эффективному формированию правильных навыков у обучающихся.

Эргономичная серия «STABILO LeftRight» пишущих инструментов заявителя в 2015 году удостоились премии «Золотой медвежонок» [31] как лучшие учебные принадлежности.

В материалах [32] представлены отзывы учителей о пишущих принадлежностях «STABILO LeftRight» заявителя за 2009-2011 гг.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия усматривает, что товары заявителя с нанесенными на них элементами (словесным элементом «STABILO» и изобразительным элементом в виде стилизованного изображения лебедя, заключенного в круг), несмотря на их не доминирующее месторасположение на товаре, в результате длительного и активного использования заявителем легко распознаются потребителями и способны отличать товары заявителя от аналогичных товаров иных производителей. Следовательно, заявленное обозначение, благодаря элементам, нанесенным на корпус карандаша, в отношении товаров 16 класса МКТУ

«принадлежности пишущие, а именно карандаши» соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 08.10.2018, отменить решение Роспатента от 08.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015742831 с указанием в качестве неохраняемого элемента «форма товара».**