

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.12.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Шван-ШТАБИЛО Шванхойзер ГмбХ унд Ко. КГ, Германия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015742835, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015742835, поданной 25.12.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ «принадлежности пишущие, в том числе ручки, капиллярные ручки, ручки-роллеры, авторучки, маркеры и текстовые маркеры, карандаши, механические карандаши, шариковые ручки, фломастеры и ручки с волоконным наконечником».

В качестве товарного знака заявлено объемное обозначение



, представляющее собой пишущий инструмент, состоящий

из корпуса и колпачка, имеющих шестигранную форму. Корпус оканчивается заглушкой. Ребра между гранями выделены контрастным тоном по отношению к тону граней. Поверхность корпуса содержит словесный элемент «STABILO» и расположенный слева от него изобразительный элемент в виде стилизованного изображения лебедя, заключенного в круг.

Роспатентом 04.08.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015742835 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимает реалистическое изображение товаров, а также форма данных товаров, которая обусловлена исключительно функциональным назначением, в связи с чем в целом не обладает различительной способностью.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что заявителем не было представлено материалов, доказывающих приобретение именно заявленным обозначением различительной способности.

В Роспатент 04.12.2017 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение соответствует требованиям законодательства для государственной регистрации в качестве товарного знака, так как оно приобрело различительную способность в результате активного и длительного использования на территории Российской Федерации как средства индивидуализации в отношении заявленных товаров задолго до даты подачи заявки;

- заявленное объемное обозначение представляет собой оригинальный дизайн пищевого инструмента, который был создан заявителем 40 лет назад в 1977 году. В России продажа товаров, маркированных заявленным

обозначением, началась в 1994 году, товары, маркируемые заявленным обозначением, реализовывались на всей территории России;

- с 2012 по 2015 гг. количество пишущих инструментов, маркированных заявленным обозначением, введенных в гражданский оборот в Российской Федерации, достигло восьми миллионов, при этом ежегодный объем продаж к 2015 году составил 2,5 миллионов штук в год. С 2009 по 2015 год заявитель выручил с поставок в Россию товаров, маркированных заявленным обозначением, около 4 миллиона евро;

- до даты подачи заявки товары, маркированные заявленным обозначением, активно продвигались на рынке путем размещения наружной рекламы, проведения рекламных кампаний и акций, а также рекламы в печати и в сети Интернет. С 2009-2014 гг. расходы на рекламу составили более 143 тысяч евро;

- таким образом, значительный объем продаж данной продукции в совокупности с большим количеством информации, содержащейся на различных ресурсах сети Интернет, свидетельствуют о том, что товары, маркированные заявленным обозначением, до даты подачи заявки были известны российскому потребителю;

- дополнительно заявитель просит учесть, что 16.08.2012 была подана заявка № 2012728389 на имя заявителя на регистрацию объемного обозначения, в точности повторяющего форму заявленного объемного обозначения по рассматриваемой заявке № 2015742835, но не включающее в него изобразительные элемент в виде стилизованного изображения лебедя, заключенного в круг, и словесного элемента «STABILO», по которой принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака;

- кроме того, заявитель ограничивает перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2015742835, следующими позициями: «принадлежности пишущие, а именно капиллярные ручки».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015742835 в отношении уточненного перечня товаров 16 класса МКТУ (указанного выше).

В подтверждение изложенных доводов заявитель с возражением и на этапе экспертизы представил следующие материалы:

1. Решение Роспатента по заявке №2015742835;
2. Распечатки с сайтов www.wikipedia.org и www.stabilo.com сведений о заявителе;
3. Декларация ООО «Авале» (дистрибьютера заявителя) с переводом на русский язык;
4. Аффидевит Директора отдела Международных Продаж от 2014г. с переводом на русский язык;
5. Аффидевит менеджера Восточного и Азиатского направления от 2017г., с переводом на русский язык;
6. Распечатки с сайта www.stabilopoint88.ru (включая страницы сайта из архива за 2011 и 2013гг.) сведений о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведений о розничных магазинах и интернет-магазинах, предлагающих продукцию заявителя;
7. Копия дистрибьюторского Договора с переводом на русский язык;
8. Сведения об администраторе домена stabilopoint88.ru;
9. Сведения об ООО «СМИСТАР ЛТД» (выписки из ЕГРЮЛ, распечатка из сети Интернет);
10. Выборка инвойсов за 2001-2005;
11. Отчетная таблица о поставках продукции на территорию Российской Федерации продукции за 2006-2014 гг.;
12. Копии страниц буклета (макет 13.02.2015);
13. Распечатки из сети Интернет сведений о продукции заявителя и проводимых рекламных кампаниях продукции заявителя;
14. Распечатки страниц журнала «Канцелярское дело» за 1998 и 1999 гг.;
15. Фотография наружной рекламы продукции заявителя;

16. Информационное письмо ЗАО «ВидеоИНтернешнл – Ростов-на-Дону за №33 от 26.02.2016;
17. Статистика посещаемости вебсайта www.stabilopoint88.ru;
18. Копии страниц каталога ООО «Эксперт-Питер» за 2010 г.;
19. Распечатка из сети Интернет статьи, опубликованной в журнале «Канцелярия», июль 2012г.;
20. Распечатки с сайта web.archive.org страниц с сайтов www.comus.ru, www.labyrinth.ru, www.ozon.ru;
21. Отзывы потребителей о капиллярных ручках заявителя за 2012, 2014, 2015гг.;
22. Результаты поиска «point 88» в сети Интернет;
23. Решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012728389;
24. Решения Роспатента по рассмотрению возражения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012728389.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (25.12.2015) поступления заявки №2015742835 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (4) 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено объемное



обозначение, представляющее собой трехмерное изображение пишущей ручки. Тело пишущего инструмента состоит из корпуса, колпачка и заглушки, имеющей меньшую площадь поперечного сечения по сравнению с площадью сечения основной части корпуса. Колпачек и корпус ручки имеют по шесть граней. Ребра между гранями выделены контрастным тоном по отношению к тону граней. Поверхность корпуса содержит словесный элемент «STABILO» и расположенный слева от него изобразительный элемент в виде стилизованного изображения лебедя, заключенного в окружность.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 16 класса МКТУ «принадлежности пишущие, а именно капиллярные ручки».

Заключение экспертизы мотивировано тем, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимает реалистическое изображение товаров, заявляемых на регистрацию в качестве товарного знака для этих товаров.

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

В заявленном обозначении, исходя из пространственного положения, доминирующее положение занимает реалистическое изображение пишущего инструмента.

При этом, заявленная шестигранная форма пишущего инструмента традиционно используется различными изготовителями в отношении товаров, идентичных или однородных заявленным товарам, например





- ручка компании EDDING;



ручка BIC orange компании BIC;



ручка SCHREIBER

S-15 компании SCHREIBER;  - пластиковый карандаш BIC Evolution Fluorocarbon;  - карандаш компании ERICH KRAUSE и др., см. сайт <http://www.c-e.ru/> (с данными материалами заявитель был ознакомлен на заседании коллегии).

Наличие в заявленном обозначении таких элементов, как колпачек и заглушка обусловлено исключительно их функциональным назначением: для предотвращения высыхания пасты (геля).

Выполнение ребер по отношению к гранями корпуса контрастным тоном и колпачка с шестью гранями не придает заявленному обозначению достаточной оригинальности, позволяющей отличает товары заявителя от подобных изделий других изготовителей.

Таким образом, заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение товара 16 класса МКТУ – ручки, для которых 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 известного всем 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 по производству пишущих инструментов, принадлежностей для рисования, на которые нанесены словесный элемент «STABILO» и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения лебедя, заключенного в круг.

Согласно декларации [3] заявленное обозначение, представляющее собой одну из моделей капиллярной ручки, произведенной заявителем, было введено в гражданский оборот на территории Российской Федерации в 1984 году.

В Декларации [3] отражены объемы продаж данной продукции за 2009-2015 гг. (реализовано продукции на сумму 3 977 389,49 евро), и расходы, связанные с рекламой продукции за 2009-2015 гг., которые составили 143 186,02 евро.

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 печатных изданиях [12, 14, 18], на транспорте [15], в наружной рекламе (витрины магазинов, рекламные щиты) [15], в эфире телеканалов «Муз ТВ-телесеть» «СТС-Южный Регин» [16], а также в сети Интернет [6, 13, 19, 21, 22].

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) в результате длительного и активного использования заявителем распознаются потребителями и способны отличать товары заявителя от аналогичных товаров иных

производителей и, следовательно, заявленное обозначение, благодаря элементам, нанесенным на туловище ручки, в отношении товаров 16 класса МКТУ «принадлежности пишущие, а именно капиллярные ручки» соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.12.2017, отменить решение Роспатента от 04.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015742835 с указанием в качестве неохраняемого элемента «форма товара».