

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 20.02.2013, поданное компанией «Эппл, Инк.», США (далее - заявитель) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010730452, при этом установила следующее.

Заявка № 2010730452 на регистрацию товарного знака с приоритетом от 09.09.2010 была подана 22.09.2010 заявителем в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с материалами заявки обозначение является комбинированным и представляет собой прямоугольник с рамкой, внутри которой вписаны 17 квадратов с закругленными углами: сверху вниз три ряда по четыре квадрата, один ряд с одним квадратом и один ряд из четырех квадратов. Квадраты содержат различные изображения (приведено подробное описание каждого изображения).

Роспатентом 21.11.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010730452 (решение Роспатента) в отношении товаров 09 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение товаров, в отношении которых испрашивается охрана знака – портативное мобильное электронное устройство,

имеющее ряд функций, в том числе функцию мобильного телефона, портативного компьютера, фото-видео камеры, плеера, в связи с чем указывает на вид товаров и не может выполнять функции товарного знака – отличать товары одних производителей от товаров других производителей. Кроме того, изображения квадратов с закругленными углами представляют собой иконки меню, являющихся элементами, характерными для заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В заключении также приведен анализ материалов заявителя, подтверждающих, по его мнению, приобретенную различительную способность продукции с товарным знаком «iPhone», и выражено несогласие с данными материалами и доводами заявителя.

В палату по патентным спорам 20.02.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы, что заявленное обозначение представляет собой реалистичное изображение товара, которое помещается на упаковку товара, но если подходить формально, заявленный знак представляет собой прямоугольник со скругленными углами, на фоне которого помещены 17 изображений, из которых, по крайней мере 10 имеют самостоятельную правовую охрану. Именно по этим характерным изображениям потребители в первую очередь узнают товары, произведенные заявителем;

- различительная способность подтверждается свидетельством о регистрации товарного знака в стране происхождения (США), в котором указана дата начала использования знака – 29.06.2007;

- различительная способность подтверждается и результатами всероссийского опроса общественного мнения. По данным опроса: 86 % респондентов указали, что знак им известен, при этом 62 % всех опрошенных ассоциируют рассматриваемый знак с продукцией заявителя «iPhone», и 47 % правильно указали заявителя как компанию, использующую товарный знак;

- заявляемый знак используется заявителем в отношении разработанного им коммуникатора, известного также под товарным знаком «iPhone[®]», представленного

в России Стивом Джобсом на конференции MacExpo в 2006 году. С момента анонсирования устройства iPhone® интенсивная реклама и использование обусловили стремительный рост известности.

- уже к сентябрю 2007 года компания Эппл объявила о продаже миллионного коммуникатора iPhone®. Официальные поставки в Россию начались в конце 2008 года (по самым приблизительным подсчетам от Калининграда до Владивостока насчитывается более 300 тыс. айфонов, купленных в США или Европе, а после привезенных в Россию).

Далее в возражении приведены подробные сведения о рекламной информации и анонсировании устройства iPhone в различных средствах массовой информации. Кроме того, указано, что заявленное обозначение не может рассматриваться как состоящее исключительно из лишенных различительной способности элементов и активно используется, и на основании пунктов А и С статьи 6^{quinquies} Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция) является охранныспособным.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатки международных регистраций №№ 1057958, 1051626, 1040959, 1063666, 996400, 1041973, 1041153, 1017452 [1];
- распечатки из сети Интернет [2];
- копия заключения Института социологии РАН от 05.10.2011 [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (09.09.2010) заявки № 2010730452 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранныспособности 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, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

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.



Заявленное обозначение представляет собой изображение вертикально-ориентированного прямоугольника со скругленными углами, внутри которого изображены прямоугольник и окружность, размещенная посередине со стороны меньшей боковой грани (экран и функциональная кнопка). На экране изображены 17 квадратов («иконок»). Нижние четыре квадрата выполнены на фоне прямоугольной пластины. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Заявителем подтверждается, что на регистрацию им заявлено обозначение, представляющее собой изображение коммуникатора, также именуемого как «iPhone».

Анализ знака показал, что заявленный знак представляет собой реалистическое изображение товаров 9 класса МКТУ, заявляемых на регистрацию в качестве товарного знака для обозначения этого товара.

При этом наличие скругленных углов устройства, функциональной кнопки и расположение «иконок» рядами не придает ему различительную способность, поскольку не обеспечивает возможности отличать заявленное обозначение от аналогичных изделий, используемых производителями планшетных компьютеров.

Следует отметить, что «иконки» имеют маленький размер и занимают незначительную площадь знака, в связи с чем каждая из них и все «иконки» в целом не влияют на общее зрительное впечатление, производимое обозначением, и рассматриваются как некая композиция из квадратиков с закругленными углами, на которых изображено что-то мелкое, несоизмеримое с размером общей композиции.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что заявленное обозначение имеет традиционную форму для современных электронных коммуникационных устройств, изготавливаемых различными производителями. Незначительные различия в размерах устройств (пропорциях, толщине и т.д.), размерах экрана и расположении функциональных кнопок и разъемов, а также композиционном расположении «иконок» не являются существенным критерием отличия при их восприятии, поскольку группировка и последовательность расположения изображений функциональных кнопок, иконок и разъемов, которые достаточно малы относительно устройства, не изменяют восприятие обозначения в целом как коммуникатора.

Изложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и, соответственно, в отношении товаров 09 класса МКТУ, относящихся к цифровым электронным устройствам, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В этой связи вывод экспертизы следует признать правомерным.

Довод заявителя о том, что заявленный знак приобрел дополнительную различительную способность в результате его активного использования заявителем,

неубедителен, поскольку представленные материалы [2-3] не содержат информации о деятельности заявителя в Российской Федерации в отношении товаров 9 класса МКТУ (коммуникаторов «iPhone») до даты приоритета заявленного обозначения (09.09.2010). Следует отметить, что представленные материалы [2] содержат информацию о различных моделях и модификациях коммуникатора «iPhone»: например, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S и т.д. При этом не представляется возможным установить какую именно модель воспроизводит заявленное обозначение, а также дату начала использования на территории Российской Федерации именно заявленного обозначения. Так, например, согласно сведениям от 16.12.2011, представленным на портале «LENTA.RU», в России стартовали официальные продажи смартфона «iPhone 4S».

Довод заявителя о том, что «...по самым приблизительным подсчетам от Калининграда до Владивостока насчитывается более 300 тыс. айфонов, купленных в США или Европе, а после привезенных в Россию...», не подтверждает наличие деятельности заявителя по вводу в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а, напротив, свидетельствует об указанной деятельности на территории иных государств.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что сам по себе факт наличия каких-либо публикаций в СМИ без указания количества лиц, узнавших и запомнивших данную информацию, не является достаточным для оценки приобретения различительной способности. Кроме того, необходимо обратить внимание, что доводы заявителя, касающиеся анонсирования нового продукта с 2006-2007 годов, базируются на сведениях портала «LENTA.RU» [2], касающихся в подавляющем большинстве статей продаж продукта «iPhone» зарубежом, в том числе в стране происхождения (США).

Относительно отчета Института социологии РАН [3] коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание на следующее.

В опросе [2] было задано всего восемь вопросов, из них лишь пять касались изображения заявленного обозначения.

Кроме того, при проведении социологического опроса был использован инструментарий, заведомо формировавший мнение респондентов. Так, например, на вопрос З о товаре, с которым ассоциируется демонстрируемое изображение, варианты содержали такие ответы как: «игровая приставка, смартфон, телевизор, калькулятор, видеопроигрыватель». Также следует отметить, что согласно результатам опроса менее половины опрошенных (47 %) выбрали компанию заявителя. Кроме того, соотношение количества респондентов при ответе на вопрос о том, когда стало известно демонстрируемое обозначение, показывает, что наибольший процент опрошенных (31 %) отвечал «в этом году» (опрос датирован 08.12.2011). В этой связи вызывает сомнение объективность данных, касающихся приобретения заявленным обозначением до даты приоритета прочных ассоциаций с товаром и его производителем.

Таким образом, представленные документы не могут свидетельствовать о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности до даты приоритета.

Изложенное свидетельствует о том, что при указанных обстоятельствах у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.02.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 21.11.2012.