

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 11.02.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Байкал Майкродфонс», г. Тула (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017740873 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 03.10.2017 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака



заявлено объемное обозначение в цветовом сочетании: «черный, светло-коричневый, серый, зеленый, золотистый».

Роспатентом 29.09.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017740873 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 09 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 представляет собой трехмерный объект «студийный микрофон», форма которого обусловлена только его функциональным назначением (электроакустический прибор, преобразовывающий акустические колебания в электрический сигнал), то есть не обладает различительной способностью;

- заявленное обозначение – микрофон является вариантом обычной формы продуктов такого типа, а именно, студийных микрофонов, не отличается существенно от простых, общепринятых форм этого товара или от ожидаемых потребителем форм, что подтверждается использованием подобных форм студийных микрофонов различными производителями (см. сайты сети Интернет: http://ross-art.ru/catalog/kondensatornyy_mikrofon/sennheiser_e914_sennheiser_e914_kondensatornyy_mikrofon_kardioida/; <https://dominantamusic.ru/product/akg-p170-kondensatornyy-studiynyy-mikrofon/>;

https://www.djtools.ru/catalog/studiynie_microfoni/at4049bkondensatornyy-mikrofon-vsenapravlennyyaudio-techni/);

- заявителем не было представлено материалов, доказывающих приобретенную различительную способность заявленного обозначения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 11.02.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.09.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- реалистическая форма товара не является основанием для отказа, если такая форма не является традиционной и безальтернативной;

- указанные в заключении по результатам экспертизы ссылки на сеть Интернет о производстве подобных микрофонов не могут служить основанием для отказа в

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, так как не доказана совокупность обстоятельств утраты заявленным обозначением различительной способности;

- обычная форма микрофона представляет собой продолговатое изделие с округлой верхней микрофонной решёткой (см. <https://pop-music.iWproducts/mikrofon-shure-pga48-xlr-e-888880021421/> <https://www.muztorg.ru/product/A058938> и др.);

- заявленное обозначение - объемный товарный знак студийный микрофон состоит из продолговатого корпуса черного цвета. На верхней грани корпуса расположены четыре продолговатые щели, под которыми расположена микрофонная решетка светло-коричневого цвета. Щели образуют пять прямых линий корпуса, расположенные над сеткой. В верхней боковой части корпуса расположено оригинальное изображение в виде сердечка. В центральной части корпуса расположен декоративный ромбик. В нижней боковой части корпуса, с обратной стороны от ромбика, расположена стилизованная шляпка шурупа для плоской отвертки, выполненная в золотистом цвете. На нижней грани корпуса расположен разъем с желобком, тремя круглыми золотистыми коннекторами и прямой золотистой пластиной, внутренние стенки разъема выполнены в черном цвете;

- заявленная форма товара оригинальна, сложна и непривычна для потребителя, т.к. в заявленном объемном обозначении присутствуют оригинальное конструкторское решение, как внешнего вида заявленного микрофона, так и микрофонной решетки;

- заявителем приведены ссылки на практику Суда по интеллектуальным правам (см. СИП-18/2017, СИП-531/2017, СИП-691/2017), выдержки из действующего законодательства и т.д.;

- заявитель производит и продает вышеуказанные микрофоны не только в Российской Федерации, но и в Австралии, США, Польше, а также в Германии.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- информационное письмо об известности обозначения – [1];

- справка о затратах на рекламу – [2];

- декларация на товары – [3].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 11.02.2019, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (03.10.2017) 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 № 2017740873 является объемным и представляет собой трехмерное изображение микрофона. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «микрофоны» в цветовом сочетании: «черный, светло-коричневый, серый, зеленый, золотистый».

В заключении по результатам экспертизы экспертиза исходила из того, что реалистическое изображение товара не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку форма товара обусловлена его функциональным назначением, является традиционной и безальтернативной для товаров такого же назначения, то есть не обладает различительной способностью.

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

В заявленном обозначении, исходя из пространственного положения, доминирующее положение занимает реалистическое изображение микрофона:

продолговатого корпуса черного цвета, в верхней части которого выполнены четыре продолговатые щели, под которыми расположена микрофонная решетка. Наличие в заявленном обозначении таких элементов, как продолговатого корпуса и продолговатых щелей с микрофонной решеткой в верхней части обусловлено исключительно их функциональным назначением: удерживание в руке и передача надлежащего звука. На участке поверхности корпуса выделен ромб, не имеющий дополнительных отличительных особенностей.

При этом, трехмерные изображения микрофонов, близкие по общему зрительному впечатлению заявленному обозначению, используются различными изготовителями в отношении товаров, идентичных или однородных заявленным товарам. В связи с чем, в заключении по результатам экспертизы были приведены ссылки на сеть Интернет:



- , производитель: «SENNHEISER», см. сайт: http://ross-art.su/catalog/kondensatornyy_mikrofon/sennheiser_e914_sennheiser_e914_kondensatornyy_mikrofon_kardioida/;



- , производитель: «AKG», см. сайт: <https://dominantamusic.ru/product/akg-p170-kondensatornyy-studiynyy-mikrofon/>;



- , производитель: «AUDIO-TECHNICA AT», см. сайт: https://www.djtools.ru/catalog/studiynie_microfoni/at4049bkondensatornyy-mikrofon-vsenapravlennyyaudio-techni/.

Указанные источники заявителем никоим образом не опровергнуты.

Таким образом, заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение товара 09 класса МКТУ – микрофона, для которого испрашивается его регистрация в качестве товарного знака. При этом его форма является традиционной

(продолговатый черный корпус с удлиненными щелями под микрофонную решетку) и мало чем 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, уникальностью и не содержит каких-либо словесных элементов, способных индивидуализировать товар заявителя.

На основании указанного выше коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и не содержит каких-либо отличительных индивидуализирующих особенностей.

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

В подтверждение использования заявленного обозначения заявителем были представлены документы [1-3], анализ которых показал следующее.

Согласно тексту возражения заявленное обозначение имеет буквенно-цифровой номер SU-013, который указывается в справках, декларациях и т.д. Документального подтверждения того, что заявленное обозначение, в том виде, как оно было представлено на регистрацию в качестве товарного знака, соответствует указанному номеру SU-013 в каких-либо каталогах, спецификациях, технических характеристиках, материалы дела не содержат.

В представленной справке [2] отражены затраты на рекламу и маркетинг моделей микрофонов (в том числе, SU-013). Вместе с тем, из справки не усматривается, каким образом осуществлялась рекламная кампания, какие виды рекламы она включала и где именно она проводилась.


В информационном письме [1] представлены ссылки на различные Интернет-ресурсы:

- <https://incrussia.ru/fly/prekrasen-nash-soyuz-kak-amerikanets-i-russkij-delayut-v-tule-mikrofony-dlya-rok-zvezd-na-oborudovanii-kalashnikova/>;
- <https://ru.sputnik.kg/society/20170725/1034447026/shikarnyj-zvuk-ili-что-obshchego-mezhdu-kalashnikovym-i-mirovymi-zvezdami.html>;
- <https://ria.ru/20171021/1507281622.html>;


- https://myslo.ru/city/people/znaj_nashih/kak-tulyak-i-amerikanec-vozdodili-v-tule-proizvodstvo-mikrofonov;
- <https://vc.ru/flood/40169-nerushimyy-soyuz-predprinimatelja-i-muzykanta>;
- http://bsaward.ru/news/detail.php?news_ID=280570;
- <https://delo.modulbank.ru/manufacture/bazdyrev>;
- <https://zen.vandex.ru/media/muztorg/soiuz-triumf-russkih-mikrofonov-5b30dfal09801d00aa4983d3>;
- <https://sputnik.bv/technology/20170725/1029959934/zolotye-i-lampovye-kto-delaet-unikalnye-mikrofony-ruchnoj-raboty.html>;
- <http://livesoundjournal.ru/mikrofony-soyuz-teper-v-funky-junk/>;
- <https://recsquare.ru/blog/true-test-soyuz-vs-neumann/>;
- https://tvkultura.ru/article/show/article_id/200906/;
- <http://www.iccwbo.ru/trademattersru/archve-issues/soyuz-microphones/> и т.д.

Вместе с тем, в основном массиве представленных Интернет-источников [1] речь



идет об ином обозначении (), имеющем существенные отличия по сравнению с заявленным обозначением и включающим словесный элемент «СОЮЗ» на корпусе



микрофона. Обозначение  размещено на сайт <http://www.iccwbo.ru>, его упоминание не является массовым и интенсивным. Данное обозначение в качестве основного индивидуализирующего элемента содержит словесный элемент «СОЮЗ», в то время как заявленное обозначение словесных элементов не содержит.

Кроме того, в представленных Интернет-источниках в качестве производителей микрофонов упоминаются: российская компания «Союз микрофонс», компания «Союз». Взаимосвязь данных лиц с заявителем документально не подтверждена.

В декларациях [3] представлены сведения о поставках различных микрофонов, маркируемых буквенно-цифровыми номерами (SU-013; SU-019; SU-017 и т.д.), а также включающими словесный элемент «СОЮЗ». Из деклараций не усматриваются длительность поставок микрофонов до даты подачи заявки, а также объемы поставок микрофонов, маркируемых заявленным обозначением, в другие страны.

Информация об участии в выставках, а также сведения о продажах [1], в том числе микрофонов SU-013, представлена только за подписью заявителя и не подтверждена фактическими данными. Заявителем также не представлены фактические данные о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов.

Изложенные обстоятельства не позволяют сделать вывод о приобретении различительной способности заявленным обозначением и у коллегии нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя – заявителя.

Приведенные заявителем ссылки в отношении практики Суда по интеллектуальным правам не имеют преюдициального значения.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.02.2019, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2018.