

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 09.01.2008, поданное компанией "Корсер Мемори, Инк.", корпорацией штата Калифорния, Соединенные Штаты Америки [Corsair Memory, Inc., a California corporation, USA] на решение экспертизы от 04.10.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005732592/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005732592/50 с приоритетом от 16.12.2005 является компания "Корсер Мемори, Инк.", корпорация штата Калифорния, Соединенные Штаты Америки [Corsair Memory, Inc., a California corporation, USA] (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию на регистрацию в качестве товарного знака заявлено "оригинальное исполнение объемного обозначения. Представляет собой предмет продолговатой сплюсненной формы, сужающийся в центре, с декоративными накладками по бокам; в верхней части обозначения расположены овальные отверстия различной величины, в нижней части обозначения выполнен срез с наложенным в центре овальным выступом".

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 09 класса МКТУ "портативные устройства для хранения и переноса данных (формат flash drive), подключаемые к универсальной последовательной шине (usb) и аппаратные идентификаторы (токены формата usb flash); компьютерная память (аппаратное обеспечение) и периферийные устройства".

Решением экспертизы 04.10.2007 отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как представляет собой схематическое изображение товара.

В возражении от 09.01.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. в решении экспертизы отсутствуют ссылки на изображение товара, присутствующего на рынке и относящегося к 09 классу МКТУ;
2. в перечне заявки № 2005732592/50 заявлен не один конкретный вид товара, а ряд товаров;
3. в материалах заявки также указано, что в качестве товарного знака заявлено оригинальное обозначение продолговатой сплюсненной формы, сужающейся в центре и с декоративными накладками по бокам. В верхней части обозначения расположены овальные отверстия одно за другим различной величины, а в нижней части обозначения выполнен небольшой срез с наложенным в центре овальным выступом;
4. экспертиза ошибочно идентифицировала внешнюю форму заявленного обозначения в качестве плоского изображения;
5. заявленное обозначение представляет собой объемный трехмерный объект, который способен выполнять индивидуализирующую функцию, при этом анализируемое обозначение выполнено с дизайнерским и художественным решением;

6. обозначение не является очевидным и общепринятым для потребителя обозначением какого-либо товара, используемым всеми производителями в обиходе для изображения именно этого товара;

7. заявленная форма имеет сложный вид и значительное число характерных элементов, сочетание и расположение которых не обусловлено функциональным назначением;

8. заявленное обозначение в течение нескольких лет выполняет функцию товарного знака и индивидуализирует маркируемые товары заявителя, что усилило его различительную способность.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров по заявке № 2005732592/50.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.11.2008, заявителем представлены фотографии обозначения в количестве 2 штук. Данное заседание коллегии было перенесено по инициативе коллегии Палаты по патентным спорам для полного и объективного рассмотрения дела по существу. На заседании коллегии, состоявшемся 17.11.2008, заявителем представлены проекции обозначения в количестве 3 штук.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (16.12.2005) поступления заявки № 2005732592/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3. Правил ТЗ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, не обладающих различительной способностью, к которым могут относиться в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

Согласно абзацу 5 подпункта (3.3.1) пункта 3.3 Правил ТЗ, если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется объемное (трехмерное) обозначение заявителем дополнительно представляются изображения всех необходимых проекций заявленного обозначения, дающих о нем исчерпывающее представление.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение представляет собой изображение предмета сплюсненной формы, которая сужена в центре, с накладками по бокам. В верхней части обозначения расположены овальные отверстия, в нижней части обозначения исполнен небольшой срез с овальным выступом.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ "портативные устройства для хранения и переноса данных (формат flash drive), подключаемые к универсальной последовательной шине (usb) и аппаратные идентификаторы (токены формата usb flash); компьютерная память (аппаратное обеспечение) и периферийные устройства".

В целом заявленное обозначение представлено в виде схемы, которая характеризует заявленные в перечне товары 09 класса МКТУ и обусловлена одной лишь функциональностью, является безальтернативной для изделий такого же назначения. Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам есть основания полагать, что рассматриваемое обозначение

представляет собой схематическое изображение товаров и не обладает различительной способностью. Иного заявителем доказано не было.

Что касается довода о том, что заявленное обозначение является объемным, то установлено следующее. Поскольку предусмотренные законодательством проекции не были представлены, то коллегия не имеет оснований для квалификации его как объемного знака.

Представленные заявителем изображения заявленного обозначения отражают, по его мнению, оригинальность формы и отсутствие каких-либо оснований для отказа в регистрации анализируемого обозначения в качестве товарного знака. Однако, анализ коллегией Палаты по патентным спорам представленных документов показал, что они идентифицируют совершенно иное обозначение, отличное по своей форме, внешнему виду от заявленного на регистрацию знака. Следовательно, данный довод не может служить обстоятельством, которое позволяет коллегии рассматривать заявленное обозначение как соответствующее нормам пункта 1 статьи 6 Закона.

Довод заявителя относительно усиления различительной способности у заявленного обозначения ввиду его использования в качестве средства индивидуализации не подтвержден документально и носит декларативный характер.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.1 Правил ТЗ является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 09.01.2008, оставить в силе решение экспертизы от 04.10.2007.**