

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 20.10.2005, поданное компанией Конфон АГ, Швейцария, на решение Федерального института промышленной собственности от 20.07.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2003725694/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2003725694/50, с приоритетом от 25.12.2003 является Конфон АГ, Швейцария (далее — заявитель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение, представляющее собой изображение колеса с охватывающим его переходным устройством в виде «паучьих лапок».

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 20.07.2005 было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

В обоснование указанного мотива в решении экспертизы указано, что заявленное объемное обозначение представляет собой реалистическое изображение товара, заявляемого для обозначения этого товара, и, следовательно, не обладающее различительной способностью.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 20.10.2005, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит исключить из правовой охраны изображение колеса, не являющегося доминирующим в заявленном обозначении;
- существом заявленного обозначения является кольцевой несущий элемент с выступающими в радиальном направлении по его периметру патрубками с выемками, которые выполнены в виде «павлиньих перьев»;
- за счет вышеуказанного оформления достигается различительная способность заявленного объемного обозначения, т.к. необычен и неизвестен дизайн опорного кольца, который связан не с техникой или новизной устройства, а призван указывать на принадлежность заявленных товаров фирме заявителя;
- форма отличительного элемента заявленного обозначения, оформленного в виде «павлиньих перьев», обусловлена не только его функциональным назначением, а является оригинальной, нигде и никем не применявшейся (данная информация содержится в журнале «Автомобили и цены», приложенном к возражению);
- заявитель особо обращает внимание на факт регистрации обозначения в стране происхождения – Германии (свидетельства №№30356396, 30403044);
- заявитель также просит внести уточнения в заявленный перечень товаров 12 класса МКТУ, сформулировав его следующим образом: «части и принадлежности транспортных средств, в том числе части и принадлежности устройств противоскольжения с шипами или без шипов для шин или пневматических шин колес транспортных средств,

- предназначенных для сцепления с поверхностью, покрытой льдом и снегом при помощи цепей или без них, применяемых при езде по снегу»;
- заявитель особо подчеркивает, что заявленное обозначение не является реалистическим или схематическим изображением такого товара как части и принадлежности устройств противоскольжения с шипами или без шипов;
 - реалистического или схематического изображения непосредственно устройства противоскольжения заявленное обозначение не содержит;
 - в заявленном обозначении не представлено изображение известных товаров, и само обозначение является разработкой заявителя в отношении его товаров;
 - обладая различительной способностью, заявленное обозначение может выполнять функцию товарного знака – индивидуализировать товары заявителя.

На основании изложенного, заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного объемного обозначения в качестве товарного знака для указанного выше перечня товаров 12 класса МКТУ, с исключением их правовой охраны изображения колеса.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из электронной версии журнала «Автомобили и цены», на 2 л. [1],
- фотографии устройства противоскольжения, на 3 л. [2];
- публикации регистраций №№205310, 205312, на 2 л. [3].

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров” и с учетом даты (25.12.2003) поступления заявки 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 от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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

В соответствии с пунктом 2.3 (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2003725694/50 является объемным и состоит из изображения колеса с охватывающим его устройством.

Правовая охрана знаку испрашивается в отношении ограниченного заявителем перечня товаров 12 класса МКТУ - «части и принадлежности транспортных средств, в том числе части и принадлежности устройств противоскольжения с шипами или без шипов для шин или пневматических шин колес транспортных средств, предназначенных для сцепления с поверхностью, покрытой льдом и снегом при помощи цепей или без них, применяемых при езде по снегу».

Исходя из положений Закона и Правил, при оценке различительной способности объемных обозначений вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения – обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность, является основным.

В этой связи коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что заявленное объемное обозначение представляет собой простой набор описательных элементов. Так, входящее в состав рассматриваемого обозначения изображение «колеса», является реалистическим изображением вида товара, заявляемого для обозначения этого товара и, следовательно, не обладающего различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Другой изобразительный элемент, охватывающий колесо, по мнению экспертизы, представляет собой устройство противоскольжения, необычное исполнение которого выполнено за счет своеобразного оформления выемок в виде «павлиньих перьев». Указанная особенность не может быть признана оригинальной в силу использования большого количества элементов, которые сложно воспринимаются и запоминаются. Кроме того, данное устройство обусловлено исключительно функциональным назначением, т.е. выполняет функцию противодействия скольжению колес транспортных средств на покрытой льдом и снегом дороге.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное объемное обозначение в целом не обладает различительной способностью, и не может выполнять основную функцию товарного знака, т.е. индивидуализировать товар по принадлежности его конкретному производителю.

Довод заявителя, касающийся регистраций [3] рассматриваемого обозначения в качестве товарных знаков в стране происхождения – Германии, не может свидетельствовать о возможности предоставления правовой охраны этому обозначению на территории Российской Федерации, поскольку согласно п. (1) ст.6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

Представленные заявителем материалы [1] [2], не подтверждают факта наличия у заявленного объемного обозначения приобретенной различительной способности в результате его использования, поскольку они либо не имеют выходных данных, либо содержат дату позднюю, чем дата приоритета (25.12.2003).

В связи с вышеизложенным вывод экспертизы о том, что заявленное объемное обозначение по заявке №2003725694/50 не обладает различительной способностью и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 20.10.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 20.07.2005.