

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 14.09.2007 на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны по международной регистрации № 844025, поданное компанией Centropen a.s., Чешская республика, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 844025 зарегистрирован в МБ ВОИС 22.10.2004 на имя компании «Centropen a.s. ul.9 kvetna 161 CZ-380 12 Dacice (Republique tcheque)» (далее – владелец международной регистрации) в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Знак по международной регистрации представляет собой комбинированное обозначение в виде некоего инструмента для письма с нанесенным на него словесным обозначением «CENTROPEN», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Экспертизой принято решение от 03.04.2007 о частичном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 844025. Решение принято с учетом положений пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», в редакции 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» (далее – Закон). На основании указанной нормы Закона знаку по международной регистрации предоставлена правовая охрана с дискламацией изобразительного

элемента в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 16 класса МКТУ.

Указанный вывод обосновывается в решении экспертизы тем, что знак по международной регистрации представляет собой фотографическое (реалистическое) изображение товара, заявленного для этого же товара (соответствующие товары указаны в каталогах изделий за 2004 – 2005 год), которое подпадает под действие пункта 1 статьи 6 Закона.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.09.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение служит для индивидуализации товаров, указанных в перечне, а именно письменных принадлежностей, а изобразительная часть не может рассматриваться как сам товар;
- заявленное обозначение не является реалистическим изображением товара, а также не обусловлено единственно функцией товара, не является исключительной формой его исполнения;
- представленные в ответ на уведомление экспертизы материалы подтверждают, что заявленное обозначение не является единственным вариантом исполнения товаров, в отношении которых испрашивается регистрация, а также приобрело в результате использования различительную способность;
- учитывая оригинальность заявленного обозначения, следует, что оно не воспринимается как обозначение товаров определенного вида.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения экспертизы от 03.04.2007 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 844025.

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

С учетом даты (22.10.2004) международной регистрации № 844025 правовая база для оценки ее охраноспособности включает вышеуказанный 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 №4322 (далее – Правила).

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

Согласно подпункту 2.3.1 Правил установлено, что 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, а также трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Анализ знака по международной регистрации № 844025 показал, что он является комбинированным обозначением и содержит словесный элемент «CENTROPEN», расположенный в верхней части знака и выполненный печатными заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент, представляющий собой изображение пишущего инструмента.

Анализ фактических данных, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

На территории Российской Федерации правовая охрана знака по международной регистрации № 844025 предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ, а именно, пишущих инструментов, маркеров, фломастеров, корректоров. Изобразительный элемент не является предметом самостоятельной правовой охраны товарного знака.

Лицом, подавшим возражение, в материалах дела приведены сведения, на основании которых можно утверждать, что изображение пишущего инструмента как элемента товарного знака соответствует внешнему виду продукта, позиционируемого в его каталогах как сигнальные фломастеры, текстмаркеры. На основании представленных заявителем материалов можно отметить, что изобразительные элементы (изображение пишущего предмета), включенное в состав заявленного обозначения, выполнены в виде реалистического изображения товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации, и указывают на его возможное назначение и способ применения.

Отсутствие указания, что знак по международной регистрации является трехмерным (объемным), позволяет рассматривать знак по международной регистрации только как реалистическое изображение товаров, для которых испрашивается охрана знаку по международной регистрации.

Таким образом, вывод, сделанный в решении экспертизы о том, что изобразительный элемент оспариваемого знака представляет собой фотографическое (реалистическое) изображение товара, заявленного для этого товара, и не обладает различительной способностью, основан как на законодательстве, так и на представленных фактических данных.

В соответствии с вышеуказанной правовой базой, к простым изображениям товаров, относят реалистические изображения товара, заявляемого для обозначения этого товара. Выполнение изобразительного элемента в виде реалистического изображения товара препятствует предоставлению правовой охраны этому элементу в международной регистрации № 844025. Поскольку указанный элемент не занимает в знаке доминирующего положения, а основную индивидуализирующую функцию несет на себе словесный элемент «Centropen», он может быть включен в регистрацию как неохраняемый элемент, что было правомерно отмечено в решении экспертизы.

Материалы, представленные владельцем международной регистрации, не подтверждают того, что изобразительный элемент знака воспринимался

потребителем до дачи подачи заявки как обозначение товаров фирмы «Centropen a.s.», Чехия.

Поэтому Палата по патентным спорам не находит оснований считать, что изобразительный элемент знака по международной регистрации приобрел различительную способность, позволяющую потребителю соотнести приведенные в перечне товары с их производителем (в данном случае, фирмой «Centropen a.s.», Чехия).

Таким образом, имеющиеся в деле материалы позволяют сделать вывод о правомерности решения экспертизы от 03.04.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.09.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 03.04.2007.