

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 15.10.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1141606, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 27.03.2012 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1141606 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 16 класса МКТУ на имя Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, Germany (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1141606 представляет собой трехмерный/объемный знак (Indication relative à la nature de la marque ou au type de marque: marque tridimensionnelle)



Роспатентом 16.07.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1141606 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ.

В соответствии с предварительным решением Роспатента от 24.12.2013 знак по международной регистрации №1141606 не соответствует требованиям пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса. Данное решение мотивировано тем, что заявленный трехмерный знак не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой форму товара, обусловленную его назначением.

В возражении от 15.10.2014 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1141606 имеет оригинальные элементы, включенные в товарный знак с целью индивидуализации товаров заявителя;

- различительная способность знака достигается за счет необычного и несвойственного подобным объектам оригинального композиционного решения;

- знак по международной регистрации №1141606 представляет собой объемное обозначение в виде пишущего инструмента, а именно шариковой ручки/механического карандаша с выдвижным грифелем (далее – ручка) оригинальной формы, состоящей из усеченной конусообразной нижней части корпуса, цилиндрической основной части корпуса, переходящей в удлиненную кнопку ручки, с тремя кольцами в нижней части, причем центральное кольцо более широкое, и клипом в верхней части соединенным с кнопкой посредством кольца;

- на торце кнопки помещено стилизованное изображение шестилучевой звезды со скругленными лучами, напоминающей цветок;

- знак представляет собой не простое схематическое изображение и не изображение простой формы товара, а объемный товарный знак, имеющий

характерную, запоминающуюся форму, которая придает товарному знаку различительную способность и выводит его на уровень, иной по сравнению с простым изображением обыкновенной ручки;

- форма заявленного объекта - оригинальная разработка, не имеющая аналогов среди подобных объектов, производимых другими компаниями;


- в знаке по международной регистрации №1141606 характерными для всех ручек и обычными являются лишь выступающий из низа корпуса стержень и клипса для закрепления ручки на краю кармана;

- остальные элементы товарного знака не обусловлены исключительно их функциональным назначением и являются оригинальными;

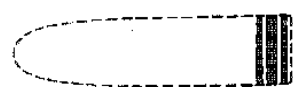
- следует обратить особое внимание на наличие на торцевой части ручки изображения шестилучевой звезды со скругленными лучами, напоминающей цветок;

- данный знак охраняется на территории Российской Федерации в отношении товаров 16 класса МКТУ в соответствии с международными

регистрациями №1167028  и №690249  ;

- изображение звезды также входит в состав знака  по международной регистрации №504538;

- также элемент знака по международной регистрации №1141606 в виде трех колец в нижней части удлиненной кнопки ручки с более широким центральным кольцом является охраняемым в Российской Федерации знаком



заявителя в соответствии с международной регистрацией №679459 в отношении товаров класса 16 класса МКТУ;

- на территории Российской Федерации на имя заявителя также



предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №1138480, в котором предметом исключения из объема правовой охраны является лишь форма товара, но не какие-либо другие элементы;

- знак по международной регистрации №1141606 не только обладает определенным уровнем изначальной различительной способности, но и приобрел широкую известность и различительную способность в силу интенсивного использования на территории Российской Федерации;

- принимая во внимание стоимость ручки (14000 руб. за штуку) их потребителем является ценитель дорогих аксессуаров, то есть заявленные товары не являются товарами широкого потребления;

- знаку по международной регистрации №1141606 была предоставлена правовая охрана в странах Европейского Союза, Австралии, Алжире, Монако, Украине, Оман, Бахрейн, Марокко, Колумбия.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1141506 на территории Российской Федерации в отношении товаров 16 класса МКТУ.

В подтверждение доводов возражения заявитель представил следующие документы:

- распечатки знаков по международным регистрациям №№1167028, 690249, 504538, 1138480 из базы данных ВОИС [1];

- решения Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знакам по международным регистрациям №№1167028, 1138480 [2];

- распечатки из сети Интернет [3];

- копия прайс-листа [4];
- документы о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1141606 в различных странах [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты 27.03.2012 конвенционного приоритета международной регистрации №1141606 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом, свойством, назначением товара, либо его видом.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.


Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 14.4.1 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил 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.

Знак по международной регистрации №1141606 является объемным и представляет собой различные проекции реалистического изображения



пишущего инструмента  в виде продолговатого тела, сужающегося к обоим концам. Тело пишущего инструмента в нижней части имеет форму усеченного конуса серого цвета. Средняя часть выполнена в виде цилиндра черного цвета, а верхняя часть представляет собой колпачок (кнопку пишущего инструмента) черного цвета. В нижней части колпачок обрамлен тремя параллельными линиями серого цвета, при этом центральная линия выполнена более широкой. Ближе к верхнему краю пишущего инструмента посредством кольца к колпачку закреплен зажим серого цвета. На торце колпачка (кнопки)

размещено стилизованное изображение шестиконечной фигуры со скругленными концами, ассоциирующейся с цветком.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1141606 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 16 класса МКТУ «Instruments d'écriture, en particulier stylos plume, stylos à bille roulante, stylos-bille, marqueurs, crayons» (пишущие инструменты, в частности, авторучки, роллеры, шариковые ручки, фломастеры, карандаши).


Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1141606 основано на несоответствии знака требованиям пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса. Знак признан не обладающим различительной способностью, поскольку представляет собой трехмерный объект, форма которого обусловлена исключительно назначением.

В целом знак по международной регистрации №11416606 представляет собой реалистическое изображение самого товара («пишущего инструмента»), при этом правовая охрана заявленного обозначения испрашивается именно для товаров этого рода/вида.

Анализ заявленного обозначения на предмет его различительной способности показал, что форма рассматриваемого объемного обозначения не является оригинальной, поскольку традиционна для пишущих инструментов.

Так, различные производители выпускают пишущие инструменты (ручки, карандаши и пр.) с цилиндрическим корпусом, конусовидной нижней частью, колпачком (кнопкой) с зажимом.

Например, на российском рынке представлены следующие пишущие инструменты:

ручка Silver Clip модного дома Cerruti 1881  (см. <http://www.delpodarki.ru/catalogue/item-1070/>); ручка Sonnet фирмы PARKER



(см. <http://www.allparker.ru/sonnet/85535.html>), ручка Pierre Cardin



Avantage (см. http://www.avtoruchka.ru/pierre_cardin_PC7211BP/).

Таким образом, в знаке по международной регистрации №1141606 форма пишущего инструмента не обладает различительной способностью.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Из имеющихся в распоряжении коллегии документов [3; 4] не усматривается, что именно форма пишущего инструмента приобрела различительную способность на территории Российской Федерации для товаров 16 класса МКТУ в отношении заявителя до даты конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1141606 (все представленные документы демонстрируют присутствие товара на российском рынке в 2014 году).

В связи с изложенным форма пишущего инструмента в знаке по международной регистрации №1141606 не является предметом правовой охраны на основании требований пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, по мнению коллегии, расположенный на торце колпачка (кнопки) изобразительный элемент в виде шестиконечной фигуры со скругленными концами является оригинальным и способен индивидуализировать продукцию заявителя.



Необходимо отметить, что сходным изобразительным знакам



по международной регистрации №1167028 и по международной регистрации №690249 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия считает возможным предоставить



правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1141606 на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ с исключением формы пишущего инструмента из правовой охраны.

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

удовлетворить возражение от 15.10.2014, отменить решение Роспатента от 16.07.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1141606 в отношении товаров 16 класса МКТУ «Instruments d'écriture, en particulier stylos plume, stylos à bille roulante, stylos-bille, marqueurs, crayons» с указанием формы товара в качестве неохраняемой.