

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 31.10.2012, поданное компанией «Эппл Инк.», США (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1038970, при этом установила следующее.

Объемный знак с конвенционным приоритетом от 27.01.2010 был зарегистрирован на имя заявителя Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 15.04.2010 за № 1038970 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 02.08.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1038970 (решение Роспатента) в отношении товаров 09 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение товаров, в отношении которых испрашивается охрана знака – электронных цифровых устройств. Кроме того, каждая из расположенных на передней панели знака «иконок» указывает на определенную функцию данного товара, и их назначение будет понятно потребителю без дополнительных домысливаний и рассуждений.

В заключении также даны подробные сведения об истории возникновения и развития планшетных компьютеров (начиная с 60-х годов прошлого столетия). Кроме того, в заключении приведен анализ материалов заявителя, подтверждающих, по его мнению, приобретенную различительную способность. Дополнительно указано, что процедура регистрации рассматриваемого обозначения в качестве товарного знака в стране происхождения не завершена.

В палату по патентным спорам 09.11.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы, что заявленное обозначение представляет собой реалистичное изображение товара, которое помещается на упаковку товара, но если подходить формально, заявленный знак представляет собой прямоугольник со скругленными углами, на фоне которого помещены 14 изображений, некоторые из которых имеют самостоятельную правовую охрану. Именно по этим характерным изображениям потребители в первую очередь узнают товары, произведенные заявителем;

- различительная способность подтверждается и результатами всероссийского опроса общественного мнения, не принятого экспертизой во внимание, поскольку он был проведен позже даты приоритета. Следует отметить, что законодательство не требует проведение опроса непосредственно перед подачей заявки, 27 % респондентов указали, что знак им известен, по крайней мере с 2010 года, при этом 74 % знают рассматриваемый знак, из них 82 % правильно указали заявителя как компанию, использующую товарный знак;

- на стадии экспертизы были представлены данные и материалы, подтверждающие интенсивное использование рассматриваемого знака;

- заявляемый знак состоит из внешнего вида цифрового электронного устройства iPad[®], только за первые 6 месяцев реализации которого было продано 7,5 млн. штук. С момента анонсирования устройства iPad[®], его обладающий отличительными признаками внешний вид можно было увидеть везде – в новостях, в телевизионных шоу, на многочисленных веб-сайтах и т.д. В результате

общественность узнает внешний вид товара и идентифицирует его в качестве указателя на его источник (заявителя);

- предпродажная рекламная кампания была проведена в январе 2010 года и, когда в апреле 2010 года устройство поступило в продажу, в первый же день было продано 300 000 штук. Следует отметить, что какого-либо минимального временного интервала, необходимого для установления наличия у товарного знака отличительных особенностей, не предусмотрено.

Далее в возражении приведены подробные сведения о рекламной информации и анонсировании устройства iPad в таких изданиях как: «The New York Times», «USA Today», «The Wall Street Journal» и т.д. Также приводятся сведения о том, что за первые три квартала 2011 года в Российской Федерации официальные продажи составили десятки миллионов долларов.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатки международных регистраций №№ 1057958, 1051626, 1040959, 1063666, 996400, 1041973, 1041153, 1017452 [1];

- копия заключения Института социологии РАН от 05.10.2011 [2].

Заявителем также изложена просьба принять во внимание материалы, представленные им на стадии экспертизы [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (27.01.2010) международной регистрации № 1038970 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Указанные положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. 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.



Заявленное обозначение  представляет собой изображение вертикально-ориентированного прямоугольника со скругленными углами, внутри которого изображены прямоугольник и окружность, размещенная посередине со стороны меньшей боковой грани (экран и функциональная кнопка). На экране изображены 13 квадратов («иконок»): 9 квадратов вверху и 4 квадрата внизу. Нижние квадраты выполнены на фоне прямоугольной пластины. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1038970 представляет собой изображение (вид спереди) цифрового электронного устройства с включенными «иконками» меню. Заявителем подтверждается, что на регистрацию им заявлено

обозначение, представляющее собой изображение планшетного компьютера, также именуемого как «iPad».

Анализ знака показал, что заявленный знак представляет собой реалистическое изображение товаров 9 класса МКТУ, заявляемых на регистрацию в качестве товарного знака для обозначения этого товара.

При этом наличие скругленных углов устройства, функциональной кнопки и расположение «иконок» рядами не придает ему различительную способность, поскольку не обеспечивает возможности отличать заявленное обозначение от аналогичных изделий, используемых производителями планшетных компьютеров.

Следует отметить, что «иконки» имеют маленький размер и занимают незначительную площадь знака, в связи с чем каждая из них и все «иконки» в целом не влияют на общее зрительное впечатление, производимое обозначением, и рассматриваются как некая композиция из квадратиков с закругленными углами, на которых изображено что-то мелкое, несоизмеримое с размером общей композиции.

При этом сама форма, а также элементы рассматриваемого знака определяются функциональным назначением изображенного устройства: экран, занимающий большую часть верхней плоскости корпуса устройства (для отображения информации), функциональная кнопка – «джойстик», расположенная на верхней плоскости (для управления устройством), «иконки» на экране (для получения доступа к необходимой информации или программе). Какие-либо оригинальные элементы, которые придавали бы заявленному знаку различительную способность, отсутствуют.

Изложенное свидетельствует о том, что знак по международной регистрации № 1038970 не обладает различительной способностью и, соответственно, в отношении товаров 09 класса МКТУ, относящихся к цифровым электронным устройствам, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что заявленный знак приобрел дополнительную различительную способность в результате его активного использования заявителем,

неубедителен, поскольку представленные материалы [2, 3] не содержат информации о деятельности заявителя в Российской Федерации в отношении товаров 9 класса МКТУ (планшетных компьютеров «iPad») до даты приоритета международной регистрации № 1038970. Следует отметить, что дата конвенционного приоритета знака – 27.01.2010, а в возражении самим заявителем указано, что официальные продажи продукции «iPad» в России осуществлялись только с 2011 г.

Представленные заявителем сведения о том, что до официальных поставок продукции «iPad» в Россию российские потребители знали о данном товаре из различных средств массовой информации (СМИ), не могут служить доказательством приобретения заявленным знаком различительной способности, так как сам по себе факт наличия каких-либо публикаций в СМИ без указания количества лиц, узнавших и запомнивших данную информацию, не является достаточным для оценки приобретения различительной способности. Кроме того, необходимо обратить внимание, что доводы заявителя, касающиеся начала анонсирования нового продукта с января по апрель 2010 года, базируются на иностранных изданиях [3], представленных на английском языке, что обуславливает вывод о недоступности для среднего российского потребителя ознакомления с информацией о запуске нового продукта «iPad».

Относительно отчета Института социологии РАН [2], коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание на следующее.

В Приложении 2 отчета [2], в вопросах 5 и 6 содержится информация об «...изображении товарного знака № 1044927...», в связи с чем результаты отчета не применимы к знаку по международной регистрации № 1038970. Кроме того, при проведении социологического опроса был использован инструментарий, заведомо формировавший мнение респондентов. Так, вопрос 6 сформулирован следующим образом: «Скажите, пожалуйста, ассоциируется ли у Вас это изображение (карточка 1) с продукцией компании Apple такой как iPad, iPhone, iPod?». Также следует отметить, что согласно результатам опроса лишь 7 % респондентов покупали данный товар, остальные либо видели товар или его рекламу, либо не знают это изображение. В этой связи вызывает сомнение объективность данных, касающихся

приобретения заявленным обозначением прочных ассоциаций с товаром и его производителем.

Таким образом, представленные документы не могут свидетельствовать о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности.

Изложенное свидетельствует о том, что при указанных обстоятельствах у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что знак по международной регистрации противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 31.10.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 02.08.2012.