

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 11.10.2010, поданное компанией Эппл Инк., США (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее — решение Роспатента) от 15.07.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №946310, при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №946310 с конвенционным приоритетом от 12.10.2007, произведенной в отношении товаров 9 класса МКТУ, указанных в перечне, является Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, США.

Знак по международной регистрации №946310 представляет собой изображение (вид спереди) смартфона с включенными «иконками» меню.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.07.2010 было принято решение, которым было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №946310. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 9 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №946310 не обладает различительной способностью, так как представляет собой необъемное реалистическое изображение товара, а именно его передней панели с определенным набором «иконок» на ней. При этом каждая их «иконок» указывает на определенную функцию этого товара, то есть является описательной.

Также экспертизой отмечено, что приобретенная различительная способность заявленного знака на дату его приоритета не доказана.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.10.2010 заявитель выразил свое несогласие с данным решением по следующим причинам:

- заявленное изображение телефона «iPhone» имеет необычный дизайн;
- «иконки» не представляют собой описательные элементы, так как не могут однозначно указывать на определенные функции;
- при этом некоторые из «иконок» имеют самостоятельную правовую охрану в качестве товарных знаков (например м.р. №870147);
- таким образом, заявленное обозначение не может рассматриваться как состоящее исключительно из лишенных различительной способности элементов и на основании пункта А статьи 6^{quinquies} Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция) является охраноспособным;
- несмотря на то, что официальные поставки продукции в Россию начались только в конце 2008 г., информация о телефонах «iPhone» и их внешнем виде была хорошо известна российскому потребителю, что свидетельствует о приобретенной различительной способности заявленного знака на основании пункта С статьи 6^{quinquies} Парижской конвенции.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о предоставлении правовой охраны в Российской Федерации международной регистрации №946310.

Заявителем представлены информационные материалы о деятельности заявителя и продукции «iPhone» [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.10.2007) конвенционного приоритета международной регистрации №946310 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003, рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих

различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.1 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.

Знак по международной регистрации №946310 представляет собой изображение (вид спереди) смартфона с включенными «иконками» меню.

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

При этом наличие окантовки телефона, прорези под динамик, кнопки и расположение «иконок» рядами не придает ему различительную способность, как ошибочно полагает заявитель, поскольку не обеспечивает возможности отличать заявленное обозначение от аналогичных изделий, используемых производителями смартфонов.

Следует согласиться с доводами заявителя, что не все изображения «иконок» однозначно указывают на назначение (функцию) устройства, например подсолнух или зубчатые колеса. Однако «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.

Довод возражения о несоответствии положений пункта А статьи 6^{quinquies} Парижской конвенции и пункта 1 статьи 6 Закона неубедителен, так как противоречие данных правовых норм друг другу в установленном порядке не установлено.

При этом согласно пункту 1 статьи 6^а Парижской конвенции условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране союза ее национальным законодательством.

Довод заявителя о том, что заявленный знак приобрел дополнительную различительную способность в результате его активного использования заявителем, неубедителен, поскольку представленные материалы [1] не содержат информации о деятельности заявителя в Российской Федерации в отношении товаров 9 класса МКТУ (смартфонов «iPhone») до даты приоритета международной регистрации №946310. Следует отметить, что самим заявителем указано, что официальные поставки продукции «iPhone» в Россию начались только в конце 2008г.

Представленные заявителем сведения о том, что до официальных поставок продукции «iPhone» 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.

Таким образом, при указанных обстоятельствах у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.10.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 15.07.2010.