

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 28.02.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Булгаковым Виталием Владимировичем, г.Оренбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017725754, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2017725754 подано 27.06.2017 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное объемное



обозначение

представляет собой приспособление

для уборки оригинальной формы, на верхней поверхности которого находится цилиндрический выступ, а также кнопка «включения-выключения» с индикатором, на нижней части размещаются два круглых элемента. Контуры приспособления напоминают прямоугольник с округлыми сторонами.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято 29.10.2018 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное объемное обозначение, представляет собой вид конкретного товара, а именно «многофункционального робота-мойщика для чистки окон, стен и пола», форма которого не является оригинальной, обусловлена функциональным назначением и не требует от потребителя какого-либо домысливания при определении его назначения.

Таким образом, в отношении указанной части заявленных товаров 07 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, связанных с их рекламой, продвижением и снабжением ими, заявленное обозначение является не охраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой форму конкретного товара, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака, которая обусловлена исключительно его функциональным назначением, а для остальной части товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ будет вводить потребителя в заблуждение на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы также даны ссылки на интернет-сайты, где размещены изображения электрических машин и устройств для уборки, которые выпускаются различными изготовителями.

В отношении дополнительных материалов, представленных заявителем, экспертиза указала, что не может признать их достаточными для доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности, в связи с чем не может сделать обоснованный вывод о степени известности потребителям именно заявленного объемного обозначения, а также о том, что заявленное объемное обозначение вызывает у потребителя ассоциации с заявителем как его производителем и лицом, оказывающим услуги по продвижению этого товара.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.02.2019, заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Заявитель считает, что заявленное обозначение, представляющее собой внешний вид многофункционального робота-мойщика для чистки окон, стен и пола, обладает различительной способностью.

Заявитель не согласен с тем, что форма данного устройства обусловлена исключительно его функциональным назначением, поскольку для уборки может быть достаточно одной салфетки, а не двух, как в заявленном обозначении, оригинальная форма прямоугольника с двумя закругленными сторонами не влияет на осуществление функции уборки, выполнение функции «очистка, уборка поверхностей» может осуществляться устройствами совершенно различных форм, как правило, это круглая или квадратная форма, при этом выпуклый элемент по центру устройства несет исключительно эстетическую функцию и никак не участвует в уборке (чистящий элемент - салфетки).

По мнению заявителя, оригинальная форма устройства в виде прямоугольника с округлыми сторонами и дизайн исполнения корпуса являются уникальной чертой именно робота «НОВОТ», что позволяет покупателям сразу узнать этот товар среди аналогичных по назначению приспособлений для уборки.

Заявитель ссылается на практику Роспатента по регистрации сосудов для напитков в качестве объемных знаков и приводит соответствующие примеры объемных знаков (регистрации №379231, 414247, 404088 409672, 370692, 384143, 178237, 486233, 589876, осуществленные в отношении товаров 29, 32, 33 классов МКТУ).

Заявитель также просит принять во внимание документы, приложенные к возражению, которые, по его мнению, подтверждают приобретенную различительную способность заявленного обозначения в результате его использования в отношении устройства, которое производится по заказу заявителя на тайваньском заводе «НОВОТ Technology Inc.» с 2010 года.

Заявитель ссылается на обширную дилерскую сеть для распространения роботов «НОВОТ», а также на участие в международных и всероссийских выставках, приводит сведения о затратах на продвижение своего продукта, полагая,

что представленные материалы подтверждают известность продукции «НОВОТ» на российском и мировом рынке и интенсивность ее использования.

Заявитель готов ограничить перечень услуг 35 класса МКТУ следующими услугами: *демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; распространение рекламных материалов; реклама; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги РРС; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].*

Заявитель также полагает, что регистрация заявленного обозначения в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ:

«вентили [детали машин], клапаны [детали машин]; вентиляторы для двигателей; водонагреватели [части машин]; воздуходувки [детали машин]; выпускные системы для двигателей; генераторы аварийного питания; генераторы тока; генераторы электрические; грязеуловители [машины]; двигатели гидравлические; двигатели пневматические; двигатели реактивные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели тяговые, за исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; движители, за исключением используемых для наземных транспортных средств; диафрагмы для насосов, мембраны для насосов; кабели управления машинами или двигателями; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; клапаны редуцирующие [детали машин]; колеса машин; колеса свободного хода, за исключением используемых для наземных транспортных средств; коллекторы для защиты от накипи в паровых котлах машин; кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; компрессоры [машины]; конденсаторы [пара] [детали машин]; корпуса машин; краны спускные [водоотделители]; манипуляторы автоматические [машины]; машины и устройства для уборки электрические; машины и устройства для чистки ковров электрические; машины и устройства полировальные [электрические]; машины моечные; машины паровые; мешки для пылесосов;

направляющие машин; насадки всасывающие для пылесосов; насадки к пылесосам для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы аэрирующие для аквариумов; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; насосы центробежные; опоры двигателей, иные чем для наземных транспортных средств; оросители [машины]; оси машин; паросепараторы; поршни [детали машин или двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни двигателей; поршни цилиндров; приспособления для паровой очистки; пружины [детали машин]; пылесосы; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы скорости для машин и двигателей; роботы [машины], в том числе роботы-мойщики для очистки различных типов поверхности; рычаги управления, являющиеся частью машин, за исключением игровых автоматов; устройства для мойки, в том числе устройства для очистки различных типов поверхности; фильтры [детали машин или двигателей]; центрифуги [машины]; цилиндры двигателей; цилиндры машин; шарниры универсальные [карданные шарниры]; щетки [детали машин]; щётки для пылесосов; щетки с электроприводами [детали машин]; электродвигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; электрополотеры»

не будет вводить потребителя в заблуждение, поскольку эти товары имеют отношение к устройству, которое индивидуализирует заявленное обозначение, и представляют собой детали и комплектующие устройств, к которым можно отнести роботов-мойщиков.

В возражении также отмечено, что высокая популярность и известность продукции заявителя влечет за собой ее копирование недобросовестными конкурентами.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать объемный товарный знак по заявке по заявке №2017725754 в отношении уточненного перечня заявленных товаров и услуг:

07 класса МКТУ - вентили [детали машин], клапаны [детали машин]; вентиляторы для двигателей; водонагреватели [части машин]; воздуходувки [детали машин]; выпускные системы для двигателей; генераторы аварийного питания; генераторы тока; генераторы электрические; грязеуловители [машины]; двигатели гидравлические; двигатели пневматические; двигатели реактивные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели тяговые, за исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; движители, за исключением используемых для наземных транспортных средств; диафрагмы для насосов, мембраны для насосов; кабели управления машинами или двигателями; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; клапаны редукционные [детали машин]; колеса машин; колеса свободного хода, за исключением используемых для наземных транспортных средств; коллекторы для защиты от накипи в паровых котлах машин; кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; компрессоры [машины]; конденсаторы [пара] [детали машин]; корпуса машин; краны спускные [водоотделители]; манипуляторы автоматические [машины]; машины и устройства для уборки электрические; машины и устройства для чистки ковров электрические; машины и устройства полировальные [электрические]; машины моечные; машины паровые; мешки для пылесосов; направляющие машин; насадки всасывающие для пылесосов; насадки к пылесосам для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы аэрирующие для аквариумов; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; насосы центробежные; опоры двигателей, иные чем для наземных транспортных средств; оросители [машины]; оси машин; паросепараторы; поршни [детали машин или двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни двигателей; поршни цилиндров; приспособления для паровой очистки; пружины [детали машин]; пылесосы; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы скорости для машин и двигателей; роботы [машины], в том числе роботы-мойщики для очистки различных типов поверхности; рычаги управления, являющиеся частью машин, за исключением игровых автоматов; устройства для мойки, в том числе устройства для очистки различных типов поверхности; фильтры [детали машин или двигателей]; центрифуги [машины]; цилиндры двигателей; цилиндры машин; шарниры универсальные [карданные шарниры]; щетки [детали машин]; щётки для пылесосов; щетки с электроприводами [детали машин]; электродвигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; электрополотеры.

35 класса МКТУ - демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; распространение рекламных материалов; реклама; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги рекламные «оплата за клик», услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

К возражению приложены следующие материалы:

1. Результаты поиска Яндекс;

2. Результаты поиска Google;.
3. Информация с сайта интернет-магазина OZON www.ozon.ru;
4. Информация с сайта интернет-магазина DNS www.dns-shop.ru;
5. Информация с сайта интернет-магазина Технопарк www.technopark.ru;
6. Информация с сайта www.robot-ik.ru;
7. Информация с сайта Заявителя www.hobot.su;
8. Копия сертификата соответствия;
9. Фотографии упаковки товара;
10. Копии дилерских договоров на территории России;
11. Копии дилерского договора на территории Белоруссии;
12. Копии дилерского договора на территории Казахстана;
13. Сведения из сети Интернет о предложении к продаже продукции официальными дилерами заявителя;
14. Сведения об участии в выставках;
15. Сведения, подтверждающие затраты на рекламу;
16. Копия договора на выполнение работ с ЗАО «Аэроплан» от 16.06.2017;
17. Сведения о поддельной продукции;
18. Письмо ФТС России от 22.05.2018 г. № 14-40/29549;.
19. Уточненный перечень товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.06.2017) поступления заявки №2017725754 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (4) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

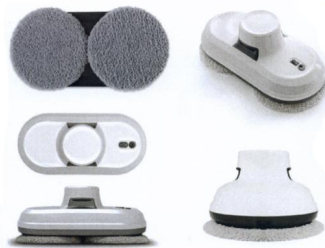
В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

В соответствии с пунктом 35 Правил документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное объемное обозначение представляет собой устройство, имеющее овальный контур, на верхней поверхности которого находится цилиндрический выступ и кнопка «включения-выключения» с индикатором, а на нижней части размещаются два круглых элемента.

Как указывает заявитель, заявленное обозначение представляет собой внешний вид многофункционального робота-мойщика для чистки окон, стен и пола, т.е. конкретный вид товара, относящийся к 07 классу МКТУ: роботы [машины], в том числе роботы-мойщики для очистки различных типов поверхности.

При оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, обусловлена ли форма изделия только функциональным назначением или является следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак.

Согласно информации, представленной в сети интернет, робот-мойщик окон – это интеллектуальное устройство, главная задача которого – поддерживать чистоту окон. Но лишь этим его функционал часто не ограничивается: некоторые модели позаботятся не только о стеклах, но и о кафеле, зеркалах и других ровных вертикальных и горизонтальных поверхностях.

Робот для мойки окон – это небольшой аппарат, имеющий квадратную или овальную форму. Размеры устройства не позволяют ему обзавестись достаточно мощным аккумулятором, поэтому все модели для мытья стекла, имеющиеся на российском рынке, работают от шнура и аварийного аккумулятора (включается в случае отсоединения шнура). Внутри, помимо аккумулятора, можно встретить ёмкость для чистящего раствора. На нижней части корпуса располагаются щётки

(комплект щёток) для очистки стекла и вакуумные присоски для крепления. Большинство моделей также имеет встроенные в корпус датчики и сенсоры, что позволяет им работать практически без участия человека. И ещё один пункт – это качество программного обеспечения, но в данном случае он не так важен как например, для роботов-пылесосов. Также следует учитывать, что ко многим моделям мойщиков окон придётся докупать насадки, чистящее средство, салфетки из микрофибры (см. <https://robot-ik.ru/obzory/rejting-robotov-dlya-moyki-okon-2018-kak-vybrat-sravnenie-moyshikov/>).

Заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение устройства (робота – мойщика), которое состоит спрямленного овала с небольшим выступом по центру. На выступе расположены выемки, за которые удобно хвататься, когда устанавливаешь и снимаешь робота с окна. Через эти же выемки во время работы выходит откачиваемый насосом воздух. Кнопка включения/отключения выполняет функцию управления. Моет окна робот двумя круглыми салфетками, вращающимися во время работы. Робот надежно удерживается на стекле за счет вакуумных присосок, а точнее, вакуумного насоса.

Таким образом, внешняя форма робота определяется удобством его использования, а также функциональным назначением в качестве моющего и чистящего устройства. В целом заявленное обозначение является вариантом товаров (роботов-мойщиков), имеющих такое же функциональное назначение.

Особенности внешнего выполнения устройства, на которое обращает внимание заявитель, носят дизайнерский характер, при сохранении общего принципа и конструкции такого рода устройств. Правовая охрана конкретного решения внешнего вида изделия предусмотрена, в частности, положениями статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца. Что касается возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака, то изображение товара не способно выступать средством индивидуализации этого же товара в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается других товаров, включенных в уточненный перечень товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, то

заявленное обозначение, представляющее собой конкретный вид товара, не может индивидуализировать отдельные конструктивные детали сложных устройств (вентили, клапаны, кольца, краны, колеса машин, и т.п.), или товары, имеющие сходное назначение, но представляющие собой иные устройства (водонагреватели, генераторы, грязеуловители, двигатели, компрессоры, манипуляторы, пылесосы и т.п.), т.е. довод о том, что в отношении части товаров и связанных с этими товарами услуг заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение, следует признать обоснованным.

Относительно ссылки заявителя на практику рассмотрения объемных обозначений, представляющих собой дизайн бутылок для хранения жидкостей, следует отметить, что регистрация этих обозначений произведена не в отношении товаров 21 класса МКТУ - емкостей для пищевых продуктов, к которым относятся, в частности, бутылки, а к товарам 29, 32, 33 классов МКТУ, т.е. к напиткам. Кроме того, коллегия отмечает, что каждый знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая, в том числе с учетом документов, подтверждающих приобретенную различительную способность обозначения.

Анализ документов, представленных в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения, показал, что основная их масса касается рекламных материалов в сочетании с обозначением «НОВОТ», посредством которого осуществляется индивидуализация заявленного обозначения.

Часть документов либо относится к периоду времени после даты подачи заявки на регистрацию товарного знака, либо не имеет датировки.

Часть документов, включая договоры, товарные накладные, счета фактуры и т.п. материалы, относится к продукции, маркированной обозначением «НОВОТ», т.е., как указано выше, основную индивидуализирующую роль несет на себе именно словесный элемент «НОВОТ».

В данном случае никаких документов, свидетельствующих о том, что до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака заявленное объемное обозначение воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для

индивидуализации товаров определенного изготовителя (заявителя), т.е. доказательства приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате использования, заявителем не представлено.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017725754 следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.02.2019, и оставить в силе решение Роспатента от 29.10.2018.