


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.07.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией Сосьете БИК С.А. 14 Рю Жанн д'Аньер, Ф-92110, Клиши, Франция (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022716693, при этом установлено следующее.



Объемное обозначение «» по заявке №2022716693, поданной 18.03.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ «*пишущие принадлежности и принадлежности к ним [пишущие инструменты]; ручки; шариковые ручки; корректирующие ручки; гелевые ручки-роллеры; авторучки; устройства для заправки картриджей для шариковых ручек; устройства для заправки ручек чернилами; стержни для шариковых ручек; чертежные инструменты и их насадки; ручки для рисования; мелки; карандаши; цветные карандаши; фломастеры для письма и рисования;*

грифели для карандашей; корректирующие карандаши; стержни для карандашей; карандаши с ластиками».

Согласно описанию, представленному заявителем при подаче заявки, заявленное обозначение представляет собой оригинальную форму пишущего инструмента, корпус которого имеет в целом форму вытянутой шестигранной призмы. На одном конце пишущего инструмента имеется заглушка в форме шестиугольника, а на другом конце – колпачок с клипом.

Роспатентом 20.03.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022716693 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение представляет собой реалистичное изображение товаров, заявляемых на регистрацию, в качестве товарного знака для этих товаров, а так же трехмерный объект, форма которого обусловлена исключительно его функциональным назначением, в связи с чем является неохранным элементом.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохранным элемента, то ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 20.07.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель – французская компания, которая была основана в октябре 1945 г. Марселем Биком и Эдуардом Буффаром;

- в 1950 г. Марсель Бик выпустил ручку CRISTAL – первую шариковую ручку, доступную для всех, и положил начало успеху бренда BIC. Благодаря простому дизайну и комфортному письму BIC CRISTAL стала самой продаваемой ручкой в мире;

- в 1958 г. новым названием компании стало Waterman-BIC;

- реклама BIC во Франции называла Cristal «атомным пером». На протяжении 1950-1960-х гг. пишущий наконечник и эргономичный дизайн BIC Cristal помогли сместить мировой рынок ручек с перьевых на шариковые;

- к 1967 г. компания стала продавать более 500 млн. ручек ежегодно, захватив около 60 % рынка BIC Cristal;

- в статье, посвященной ручке BIC Cristal, опубликованной на сайте свободной энциклопедии Википедии, отмечено, что в сентябре 2006 г. BIC Cristal была объявлена самой продаваемой ручкой в мире, после того как была продана 100-миллиардная ручка. При этом в данной статье приведены ссылки на 19 источников цитирования с датами публикации от 4 июля 1995 г. до 20 июля 2020 г. Сегодня BIC – это третья по известности французская торговая марка в мире после Шанель и Диор, включает в себя огромное количество филиалов на пяти континентах;

- в 1965 г. ручка BIC Cristal одобрена для использования во французских школах и с этого же года продавались почти во всех странах;

- ручками BIC можно не только писать, но и рисовать. Шариковая ручка BIC — любимый инструмент испанского художника Хуана Франциско Касаса;

- музей современного искусства в Нью-Йорке признал промышленный дизайн BIC Cristal путем введения его в постоянную коллекцию музея;

- с момента создания BIC Cristal в начале 1950-х гг. многие международные художники использовали эту шариковую ручку для создания не только портретов, рисунков, но и скульптур, инсталляций и т.д.;

- в 2001 г. ручка BIC Cristal становится частью постоянной коллекции отделения архитектуры и дизайна Нью-Йоркского музея современного искусства (MoMA);

- более 70 лет назад ручка BIC Cristal произвела революцию в сфере письма, предложив качественную технологию производства шариковой ручки, доступную каждому. Сегодня это шариковая ручка № 1 в мире;

- в России шариковые ручки получили распространение в конце 1960-х гг., после того как их массовое производство началось осенью 1965 г. на швейцарском оборудовании;

- заявитель осуществляет интенсивные продажи ручки BIC Cristal в России, что подтверждается Аффидевит с указанием рыночной доли ручек BIC Cristal, в частности, реклама и продажа ручек BIC Cristal осуществляется торговыми предприятиями, такими как гипермаркетами «МЕТРО», «О'Кей», «Лента», «Перекрёсток», «АШАН»;

- компания БИК является спонсором ярмарки канцелярских товаров на выставке «Скрепка Экспо», 2019г.;

- для дополнительного привлечения покупателей к своей продукции компания BIC Cristal неоднократно проводила акции скидок. Так, в 2019 году фирмой «ЭлимКанц» была проведена скидочная промо-акция на товары BIC Cristal и Orange; в 2020 году – скидочная промо-акция на товары BIC, серия Cristal, в Рельеф-центре; в 2022 году группой компаний «Самсон» была проведена накопительная промо-акция на товары BIC, серия Cristal;

- ручки BIC Cristal широко предлагаются к продаже в сети Интернет, в частности, на маркетплейсе «Ozon»;

- шариковые ручки BIC Cristal неизменно получают хорошие отклики от потребителей продукции, что наглядно демонстрирует информация с популярного сайта сети интернет «ОТЗОВИК»;

- представленные заявителем сведения и материалы могут служить доказательством того, что заявленное объемное обозначение, выполненное в виде трехмерного объекта, форма которого является оригинальной разработкой, ставшей известной во всем мире и в России благодаря длительному (более 70 лет) интенсивному использованию, активной рекламе и ценовой доступности при высоком качестве, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров;

- факт подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности на территории Российской Федерации подтверждается результатами социологического опроса, проведенного с 13.07.2023 по 24.08.2023 среди потребителей пишущих принадлежностей и принадлежностей к ним (пишущие инструменты), ручек, шариковых ручек, корректирующих ручек, гелевых ручек-роллеров, авторучек, устройств для заправки картриджей для шариковых ручек, устройств для заправки ручек чернилами, стержней для шариковых ручек, чертежных инструментов и их насадок, ручек для рисования, мелков, карандашей, цветных карандашей, фломастеров для письма и рисования, грифелей для карандашей, корректирующих карандашей, карандашей с ластиками (16 класс МКТУ) лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022716693 для всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Информация по рассматриваемой заявке;
2. Выписка из Торгового реестра государственной регистрации торговых предприятий и организаций по состоянию на 21.06.2022 в отношении компании Сосьете Бик;
3. Страницы с сайта компании ВИС;
4. Распечатки из сети Интернет сведений об истории бренда «ВИС», «ВІС Cristal»;
5. Распечатки из сети Интернет с сайта «Энциклопедия ручек» сведений о ручке «ВІС Cristal»;
6. Affidavit от 07.03.2023 сведений о продаже на территории Российской Федерации ручек ВІС Cristal за период с апреля 2018 по март 2022;
7. Affidavit от 09.03.2023 сведений о продаже на территории Российской Федерации ручек ВІС 4 Colours за период с 2018 по 2022 гг.;
8. Список клиентов по объемам продаж Cristal за 2019-2022гг.;
9. Фотография торговой точки «Магнит. Воронеж, Рынок Воронежский», 29.09.2020;
10. Фотография торговой точки «Москва, 104-й км МКАД, 6», 30.09.2020», 29.09.2020;
11. Распечатки с сайта «ОТЗОВИК» сведений об отзывах покупателей ручки ВІС Cristal на сайте;
12. Распечатка с сайта eu.bic.com статьи «ВІС празднует 70-летие легендарной ручки ВІС Cristal»;
13. Список территории использования обозначения за 2019г.;
14. Фотографии рекламных проспектов;
15. Информация с сайта Интернет-магазина ОЗОН;

16. Сведения об участии и спонсорстве ВИС в ярмарке канцелярских товаров 07.02.2019;

17. Фото торговых точек ВИС от 2019 г.;

18. Каталоги клиентов;

19. Распечатки из сети Интернет сведений о скидочных промо-акций на товары ВИС Cristal и Orandge в 2019, 2020, 2022 гг.;

20. Заключение лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН;

21. Счета-фактуры за 2017-2022гг., в которых в качестве грузоотправителя указано АО «БИК СНГ», Москва.

На заседании коллегии, состоявшемся 04.09.2023, согласно пункту 45 Правил ППС коллегией были выявлены дополнительные основания, не указанные в заключении по результатам экспертизы, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в силу того, что заявленное обозначение представляет собой пишущий инструмент, форма которого обусловлена исключительно его функциональным назначением, то для части заявленных товаров *«пишущие принадлежности и принадлежности к ним [пишущие инструменты]; устройства для заправки картриджей для шариковых ручек; устройства для заправки ручек чернилами; стержни для шариковых ручек; чертежные инструменты и их насадки; мелки; карандаши; цветные карандаши; грифели для карандашей; корректирующие карандаши; стержни для карандашей; карандаши с ластиками; фломастеры для письма и рисования»*, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, формы товаров и их назначения, в связи с чем в отношении данных товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

С целью предоставления заявителю дополнительного времени для подготовки своей позиции заседание коллегии было перенесено на 16.10.2023.

В дополнительных пояснениях заявитель сокращает перечень заявленных товаров 16 класса МКТУ до следующих позиций *«ручки; шариковые ручки; корректирующие ручки; гелевые ручки-роллеры; авторучки; ручки для рисования»*.

Кроме того, просит приобщить следующие материалы, подтверждающие приобретение заявленным обозначением различительной способности, а именно:

22. Выборка товарных накладных за 2020-2022гг., в которых в качестве поставщика указано АО «БИК СНГ», Москва;

23. Письмо от СОСЬЕТЕ БИК б/н от 21.09.2023 об отсутствии бенефициарных владельцев;

24. Распечатки из сети Интернет с маркетплейса Яндекс-Маркет.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.03.2022) поступления заявки № 2022716693 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 32 Правил к объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении, которые могут представлять собой форму товара или его части, форму упаковки товара, форму, не связанную с товаром.

Согласно пункту 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.


Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака объемное обозначение



«» представляющее собой трехмерное изображение пишущей ручки. Тело пишущего инструмента состоит из шестигранного корпуса, колпачка с клипом и заглушки в форме шестиугольника.

Согласно доводам возражения правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 16 класса МКТУ, а именно *«ручки; шариковые ручки; корректирующие ручки; гелевые ручки-роллеры; авторучки; ручки для рисования»*.

Таким образом, анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса проводится в отношении скорректированного перечня товаров.

Заявленное объемное обозначение представляет собой реалистическое представление пишущего инструмента, для обозначения этого товара. Такие обозначения не в состоянии выполнять отличительную функцию, в связи с чем относятся к не обладающим различительной способностью.

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 и способна ли она индивидуализировать товар.

С точки зрения конструктивной составляющей пишущая ручка состоит из корпуса, в который помещается стержень, колпачок и заглушки, которые служат для предотвращения вытекания и высыхания чернил.

Все названные конструктивные элементы имеются в заявленном обозначении, что не может свидетельствовать о его различительной способности.

При этом заявленная шестигранная форма пишущего инструмента с колпачком с клипом и заглушкой традиционно используется различными изготовителями в отношении товаров, идентичных или однородных заявленным товарам, например




- ручка компании EDDING;



ручка «SCHREIBER» компании SCHREIBER;



- ручка «STABILO»

компании ШТАБИЛО -  ручка компании ERICH KRAUSE и др., что подтверждается распечатками из сети Интернет (фотографиями торговых точек), представленными самим заявителем.

Выполнение корпуса с шестью гранями и колпачка с клипом без каких-либо декоративных индивидуализирующих элементов не придает заявленному обозначению достаточной оригинальности, позволяющей отличает товары заявителя от подобных изделий других изготовителей.

Изложенное приводит к выводу о том, что заявленная форма пишущего инструмента в целом определяется свойством и назначением товара, следовательно, является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраноспособного элемента, оно не может быть объектом правовой охраны, и заявителю не может быть предоставлено исключительное право на его использование, т.к. любое лицо может использовать в гражданском обороте данное обозначение.

Вместе с тем неохранным обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты приоритета рассматриваемого знака.

Проанализировав представленные заявителем материалы, следует отметить следующее, что они не могут свидетельствовать о длительности и интенсивности использования именно заявленного обозначения ввиду нижеследующего.

Исходя из представленных материалов, заявленное обозначение представляет собой одну из моделей пишущей ручки, произведенной заявителем. При этом


обозначения



), используемое заявителем в представленных материалах, сопровождается словесными элементами «BIC cristal», выполненными в оригинальной графике, или одним словесным элементом «BIC», выполненным в

оригинальной графике, с помощью тиснения или печатания на корпусе ручки, и оригинальным изобразительным элементом в виде стилизованного изображения



человека с пишущим инструментом в руке «», то есть значительно отличающегося от заявленного обозначения.

Информация, изложенная в списке клиентов по объемам продаж [8], в списке территории использования заявленного обозначения [13], в распечатках из сети Интернет [9], [10], [11], [15], [17], [19], в письме об участии и спонсорстве заявителя в ярмарке канцелярских товаров [16] также не подтверждена фактическими документами (договорами, соглашениями, финансовыми документами), доказывающими использование обозначения по заявке №2022716693 на территории Российской Федерации.

К фотографиям рекламных проспектов [14], каталогов [19] не приложены договоры на их создание, в связи с чем не представляется возможным оценить тираж выпущенной рекламной продукции и, соответственно степень информированности российского потребителя.

В отношении представленных affidavits [6, 7] и информационного письма заявителя [23], следует отметить следующее.

В affidavits [6, 7] содержится информация о компаниях «ГФК-РУСЬ», «БИК РОССИЯ», осуществляющих продвижению шариковых ручек «BIC KRISTAL», «BIC 4 COLOURS», однако исходя из товарных накладных [22] и счетов-фактур [21] продавцом и поставщиком шариковых ручек «БИК КРИСТАЛ» выступает другая компания - Акционерное общество «БИГ СНГ».

В информационном письме [23] содержится информация об Акционерном обществе «БИГ СНГ», которое зарегистрировано в Московской регистрационной палате под номером 447993. Однако, исходя из товарных накладных [22] и счетов-фактур [21], указанное в них Акционерное общество «БИГ СНГ», согласно информации, опубликованной в ЕГРЮЛ, зарегистрировано в Московской регистрационной палате под другим номером – Р-7645.17.

При этом материалы возражения не содержит ни одного фактического доказательства существования договорных отношений заявителя с указанными выше компаниями.

В силу изложенного не представляется возможным отнести представленные материалы [6, 7], [23] к категории документов, способных подтвердить достоверность изложенных в них сведений.

В отношении представленного социологического опроса [20] следует отметить, что в отсутствии фактических доказательств использования французской компанией Сосьете БИК С.А. обозначения по заявке №2022716693, его результаты не приводят к иным выводам коллегии.

Так, согласно диаграмме №7 30% респондентов познакомились с ручкой заявленной формы в 2000-2005 году. Однако материалы возражения не содержат фактического подтверждающие введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации ручки заявленной формы с указанного периода.

В диаграмме № 5 приведено мнение опрошенных респондентов относительно того, какая из перечисленных компаний выпускает ручки в заявленной форме.

В рамках указанного вопроса респонденты отметили, что на дату подачи заявки заявленная форма выпускается следующими компаниями:

- «BIC» - 57% ,
- «Pelican Group GmbH» - 4%,
- «PILOT CORPORATION» - 6%,
- PENSAN – 5%,
- Schneider Schreibgerate GmbH – 2%,
- другое – 2%,
- не могу определить компанию по данному оформлению – 15%
- затрудняюсь ответить – 9%.

Полученные результаты свидетельствуют о достаточно большом количестве опрошенных (42%), которые полагают, что ручка заявленной формы выпускается другими компаниями (17%), либо затрудняются назвать производителя (26%). Кроме того, из полученных результатов не очевидно, что названная респондентами

компания «ВІС» это французская компания, имеющая фирменное наименование Сосьете БИК С.А.

В диаграммы №3 приведено мнение опрошенных респондентов относительно того, воспринимается ли потребителями оформление ручки под обозначением по заявке №2022716693 как нестандартное, способное индивидуализировать ручки какой-то одной конкретной компании.

В рамках указанного вопроса респонденты отметили, что на дату подачи заявки заявленная форма:

- воспринимается как нестандартная – 53%,
- не воспринимается – 43%,
- затрудняюсь ответить – 4%.

Вместе с тем, в рамках пункта 1 статьи 1483 Кодекса при оценке различительной способности формы товары необходимо проверить, отличается ли заявленная форма от ожидаемых, традиционных форм подобного товара и какими именно элементами.

Согласно указанным выше ответам, респонденты лишь отметили способность воспринимать заявленную форму как нестандартную. Однако существенность отличий заявленной формы ручки от распространенной формы ручек иных производителей при проведении социологического опроса не исследовалось.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия считает, что нет оснований полагать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования в отношении товаров 16 класса МКТУ, уточненного перечня, самим заявителем и, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 20.03.2023.