

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

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 30.03.2012, поданное ООО «ПРИНТ», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010737762/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010737762/50 с приоритетом от 23.11.2010 на имя заявителя было подано изобразительное обозначение.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке обозначение представляет собой вертикально ориентированный прямоугольник со скругленными углами. Фон прямоугольника выполнен желтым цветом, по периметру идет двойная черная окантовка. Внутри прямоугольника изображены расположенные одна под другой белые четырехугольные вставки со скругленными углами.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в черном, белом, желтом цветовом сочетании, в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 30.11.2011 было отказано в государственной регистрации товарному знаку. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим. Заявленное обозначение не выполняет основную функцию товарного знака – индивидуализация товаров и услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поскольку представляет собой форму определенного товара – ценника «овал», который изготавливается различными производителями (сайты: [www.moscenniktorg.ru](http://www.moscenniktorg.ru), [www.cennik-opt.ru](http://www.cennik-opt.ru), [www.kroneks.ru](http://www.kroneks.ru), [www.cenniki-kartonnye.ru](http://www.cenniki-kartonnye.ru), [www.org-unit.ru](http://www.org-unit.ru), [www.cennik.hop.ru](http://www.cennik.hop.ru)).

Таким образом, в отношении таких товаров как «ценники» заявленное обозначение не обладает различительной способностью. В отношении остальных заявленных товаров 16 класса МКТУ регистрация товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

В Палату по патентным спорам 06.06.2012 поступило возражение от 30.03.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение помимо формы характеризуется цветовым решением, графическим наполнением, взаимным расположением элементов и т.п., тем самым довод экспертизы, что заявленное обозначение представляет собой форму товара не соответствует действительности;

- информация, расположенная на сайтах из сети Интернет (на которые ссылалась экспертиза) не содержит указаний на то, что именно держатели сайта являются производителями этих ценников, кроме того, на одном из сайтов нет изображения заявленного обозначения;

- ценник «овал», изображенный на некоторых из указанных экспертизой сайтах, производится по заказу заявителя и затем поставляется дистрибьюторам;

- заявитель в течение нескольких лет производит и продает на российском рынке различные виды ценников, часть из которых защищена принадлежащими заявителю патентами на промышленный образец;

- заявитель также не согласен с тем, что в отношении заявленных товаров (кроме, ценники) заявленное обозначение будет вводить потребителей в заблуждение относительно вида товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010737762/50 для всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявителем с материалами возражения и на заседании коллегии были представлены следующие документы:

- распечатки с сайта [www.cenniki-kartonnye.ru](http://www.cenniki-kartonnye.ru), [www.kroneks.ru](http://www.kroneks.ru), [www.cennik.hop.ru](http://www.cennik.hop.ru), [www.org-unit.ru](http://www.org-unit.ru), [www.moscenniktorg.ru](http://www.moscenniktorg.ru) – [1];
- копии товарных накладных – [2];
- копия Договора поставки продукции №31 от 16.11.2007 – [3];
- информационные письма от индивидуального предпринимателя Мусатова А.В. и от ООО «Кронекс» – [4];
- копия патента на промышленный образец №50536 – [5];
- копия Договора об уступке патентов на промышленные образцы №50536, №50537 – [6];
- распечатка с сайта ФИПС, содержащие сведения о патенте на промышленный образец №62768 – [7];
- копия Договора поставки № 92 от 08.10.2007 – [8].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.11.2010) поступления заявки №2010737762/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли 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.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Обозначение по заявке №2010737762/50 является изобразительным, выполненным в виде прямоугольника со скругленными углами желтого цвета, внутри которого в верхней и нижней частях расположены два прямоугольника со скругленными углами, выполненные белым цветом.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно состоит из простых геометрических фигур, не образующих композиции, дающей качественной иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в нее элементов.

Использование в заявленном обозначении желтого фона и окантовки в виде черной полосы и пунктирной линии по периметру прямоугольника не добавляет заявленному обозначению оригинальности.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что заявленное изобразительное обозначение не обладает изначально совокупностью свойств, необходимых и достаточных для его запоминания в качестве средства индивидуализации конкретного производителя российским потребителем.

Представленные заявителем материалы не содержат документов, свидетельствующих о производстве заявителем товаров 16 класса МКТУ «изделия картонные; изображения графические; материалы графические печатные; продукция печатная», и, следовательно, нет оснований считать, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования в отношении указанных выше товаров.

Кроме того, заявленное обозначение представляет собой натуралистическое изображение ценника. Данное утверждение заявителем не оспаривается.

Из возражения следует, что ООО «ПРИНТ» в течение нескольких лет производит и продает на российском рынке различные виды ценников, в том числе и ценник под названием «овал», который заявлен на регистрацию в качестве товарного знака.

Указанный товар (ценник) имеет традиционную для подобных изделий широкораспространенную форму – прямоугольник. Расположенные на ценнике прямоугольники со скругленными углами белого цвета используются как «информационные окна» и предназначены для размещения в них необходимой информации о товаре, например: наименование и цена товара.

Таким образом, присутствующие в составе заявленного обозначения разновеликие прямоугольники имеют исключительно практическое (утилитарное) назначение.

Обрамление в виде пунктирной линии, расположенной на внутренней поверхности обозначения, как и использование желтого фона, не играет существенной роли в индивидуализации товара.

Резюмируя изложенное, коллегия Палата по патентным спорам пришла к заключению, что заявленное обозначение представляет собой товар 16 класса МКТУ - «ценник», а потому не обладает различительной способностью

Для подтверждения наличия приобретенной различительной способности в отношении товаров «ценники» заявителем был представлен договор поставки продукции [3] с индивидуальным предпринимателем А.В. Мусатовым о продаже ему ценников, в том числе, «овал» и информационное письмо [4], подтверждающее факт закупки А.В. Мусатовым ценника «овал».

Что касается представленного договора поставки [8] с ЗАО «ГОТЭК-ПРИНТ», то коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Согласно пункту 1.1 данного договора ЗАО «ГОТЭК-ПРИНТ» обязуется изготовить продукцию в соответствии с ТУ ООО «ПРИНТ», в ассортименте указанном в Приложении к договору (заказ - спецификация), которое заявителем не представлено, что не позволяет соотнести его с изготовлением продукции ценники «овал».

Информационное письмо от ООО «КРОНЕКС» подтверждает факт закупки ценников «овал» у ООО «ПРИНТ» только с 2011 года, т.е. позже даты подачи заявки.

Таким образом, анализ представленных материалов показал, что их не достаточно для того, чтобы считать, что заявленное обозначение в результате его интенсивного и длительного использования до даты подачи заявки приобрело различительную способность.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ, поскольку не соответствует требованиям пунктов 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 30.03.2012, оставить в силе решение Роспатента от 30.11.2011.**