

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 29.12.2014, поданное компанией Kistler Holding AG, Швейцария (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1144977, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1144977 с конвенционным приоритетом от 21.05.2012 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 20.11.2012 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1144977 представляет собой объемное обозначение в виде трубы с сечением в форме воронки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 29.09.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1144977 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что рассматриваемый знак представляет собой трехмерный объект, форма

которого обусловлена исключительно свойством и функциональным назначением, в связи с чем он не обладает различительной способностью.

В возражении от 29.12.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1144977 представляет собой трехмерное изображение датчика динамической системы весового контроля;

- заявленная на регистрацию форма конструкции является необычной и нестандартной применительно к заявленным товарам 09 класса МКТУ;

- не имеющая аналогов заявленная на регистрацию конструкция не является технически необходимой;

- знак по международной регистрации №1144977 в достаточной степени оригинален, поскольку не является общепринятой формой объекта (измерительного датчика) и сам дизайн объекта не является исключительно функциональным;

- знаку по международной регистрации №1144977 предоставлена правовая охрана для однородных товаров в стране происхождения, а именно в Швейцарии и, следовательно, согласно статьи 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 с последующими изменениями от 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция) сам факт регистрации обозначения в стране происхождения служит дополнительным доводом в пользу регистрации заявленного обозначения в России;

- заявитель входит в группу компаний Kistler. Компания Kistler известная во всем мире, создана более 50 лет назад и специализируется на создании и развитии уникальных технологий динамического измерения;

- заявленный датчик весового контроля широко рекламируется в зарубежных средствах массовой информации (с 2006 года), а также в российских средствах массовой информации;

- компания заявителя, а также ее российское представительство (ООО «Кистлер РУС») принимают активное участие в выставках и конференциях, которые проводятся на территории Российской Федерации, что подтверждается представленными документами;

- товары заявителя предназначены для узкого круга специалистов и имеют исключительно промышленное применение, в связи с чем обозначение является узнаваемым среди потребителей соответствующей категории.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.09.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1144977 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение доводов возражения заявитель представил следующие документы:

- распечатки информации с сайта заявителя [www.kistler.com/ru/en](http://www.kistler.com/ru/en) [1];
- копии страниц из книги «Весогабаритный контроль автотранспорта» под редакцией В.И. Речицкого, М.: Фонд «Наука и жизнь», 2014 [2];
- копии страниц из зарубежного издания «traffic technology» от августа 2006, августа-сентября 2011 [3];
- копии страниц из журнала «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» №12 от декабря 2013 [4];
- копию договора №071/Д-14 от 06.2014, заключенного между ЗАО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» и ООО «Кистлер РУС» на участие в 5-ой Международной специализированной выставке – форум «Дорога» с приложенными к нему актами об оказании услуг, счетами-фактурами [5];
- копию договора №0112-14/0003 от 28.02.2014 на участие в мероприятии «ТРАНСПОРТНЫЙ КОНГРЕСС», заключенного между ЗАО «Выставочное объединение «РЕСТЭК» и ООО «Кистлер Рус» с приложенными к нему актами об оказании услуг, счетами, счетами-фактурами [6].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.05.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1144977 правовая база для оценки охраноспособности 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом, свойством, назначением товара, либо его видом.

Положения, предусмотренные в пунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, 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.

Анализ знака по международной регистрации №1144977 на соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Знак по международной регистрации №1144977 представляет собой объемное



обозначение «» в виде предмета прямоугольной формы с сечением в

форме воронки. Снизу от предмета отходит провод. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1144977 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «appareils et instruments de mesurage, appareils et instruments de signalisation; appareils de traitement et reproduction de données de mesure; câbles et fils à usage électrique; caisses enregistreuses; machines à calculer; équipements pour le traitement de données; ordinateurs; logiciels informatiques (приборы и инструменты для измерения, приборы и устройства сигнальные; приборы для обработки и воспроизведения данных измерений; кабели и провода для использования в электрооборудовании; кассовые аппараты; вычислительные машины; оборудование для обработки данных; компьютеры; программное обеспечение)».

Согласно доводам заявителя отличительным признаком производимой им продукции является сечение в форме воронки, благодаря которому потребители способны идентифицировать их производителя.

Анализ представленных заявителем материалов [1-4] и источников из сети Интернет ([http://vesovoy.info/view\\_review.php?id=15](http://vesovoy.info/view_review.php?id=15), <http://www.kistler.com>, <http://vesovoy.info/obzory/kvarceviy-datchik-lineas-kisler>, [http://www.rostest.ru/publish/detail.php?ELEMENT\\_ID=8845](http://www.rostest.ru/publish/detail.php?ELEMENT_ID=8845)) позволил выявить, что знак по международной регистрации №1144977 представляет собой датчик весового контроля, который является неотъемлемой частью электронных весов, предназначенных для электронных систем взвешивания на автострадах, дорогах с интенсивным грузопотоком. Конструкция датчика (сечение в форме воронки) позволяет произвести его монтаж в дорожное полотно без помощи болтов и других креплений с минимальными затратами. Кроме того, в указанных материалах приведена информация о том, что благодаря модульному дизайну датчика его легко приспособить к ширине и поверхности дороги.

Вместе с тем, согласно информации из сети Интернет (см. [www.fhwa.dot.gov/policyinformation/pubs/vdstits2007/04pt2.cfm](http://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/pubs/vdstits2007/04pt2.cfm), [www.irdinc.com/systems/wim/wim\\_technolkgyswir](http://www.irdinc.com/systems/wim/wim_technolkgyswir), [www.wanji.net.cn/en/d/b/20120425/612.html](http://www.wanji.net.cn/en/d/b/20120425/612.html), <http://www.findpatent.ru/patent/255/2557434.html>) подобная форма является

традиционной для датчиков весового контроля, которая обусловлена их функциональным назначением.

При этом необходимо отметить, что соотношение длины, ширины и толщины выпускаемых этими компаниями датчиков весового контроля варьируется при сохранении их общей прямоугольной формы, которая обусловлена их функциональным назначением.

Таким образом, рассматриваемый объемный знак в виде датчика динамической системы весового контроля имеет форму, обусловленную функциональным назначением товара и утилитарностью.

Коллегия согласна с доводом заявителя относительно того, что товары заявителя предназначены для узкого круга специалистов и имеют исключительно промышленное применение. Вместе с тем, доказательств того, что специализированный потребитель выделяет продукцию заявителя по форме изделия, материалы дела не содержат.

Анализ представленных заявителем документов [2, 4, 5, 6] показал, что они не свидетельствуют о приобретении знаком по международной регистрации №1144977 различительной способности на территории Российской Федерации в результате его интенсивного использования, поскольку они датированы 2013, 2014 годами, то есть после даты приоритета знака по международной регистрации №1144977. Копии страниц из зарубежного издания «traffic technology» [3] не подтверждают факта известности знака по международной регистрации №1144977 на территории Российской Федерации. Материалы [5, 6], иллюстрируют участие Общества с ограниченной ответственностью «Кистлер РУС» в 5-ой Международной специализированной выставке – форум «Дорога», мероприятии «ТРАНСПОРТНЫЙ КОНГРЕСС» в 2014 году, а не компании заявителя - Kistler Holding AG. При этом в распоряжении коллегии отсутствуют документы, подтверждающие взаимосвязь данных юридических лиц. Кроме того, заявителем не представлены сведения о длительности использования знака по международной регистрации №1144977, об интенсивности его использования.

Коллегия считает необходимым отметить, что представленные заявителем материалы и сведения из сети Интернет свидетельствуют об одновременном использовании знака по международной регистрации №1144977 и словесного обозначения «Kistler», который размещается на любом готовом изделии электронной системы взвешивания. Факты использования обозначения в том виде, как знак зарегистрирован МБ ВОИС, заявителем не представлены.

Довод заявителя о том, что заявленному обозначению предоставлена правовая охрана для однородных товаров в стране происхождения, а именно в Швейцарии и, следовательно, согласно статье 6 *quinquies* Парижской конвенции сам факт регистрации обозначения в стране происхождения служит дополнительным доводом в пользу регистрации заявленного обозначения в России, неубедителен, поскольку вопрос о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации решается на основе законодательства Российской Федерации.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания знака по международной регистрации соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 29.12.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2014.**