

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 25.07.2012, поданное компанией «Эппл Инк.», США (далее - заявитель) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010724156, при этом установила следующее.

Заявка № 2010724156 на регистрацию товарного знака с приоритетом от 27.01.2010 была подана 26.07.2010 заявителем в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с материалами заявки обозначение является объемным и представляет собой узкий параллелограмм с закругленными углами. Практически всю поверхность лицевой плоскости занимает прямоугольный экран, под которым расположен круглый «джойстик». Ребра между лицевой гранью и узкими боковыми гранями отделаны рамочкой. На нижней узкой грани расположены четыре прямоугольных отверстия, одно по центру и три справа.

Роспатентом 26.04.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010724156 (решение Роспатента) в отношении товаров 09 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение представляет собой схематическое изображение товаров, заявляемое на

регистрацию в качестве товарного знака для обозначения этих товаров, и не обладает различительной способностью.

В заключении также указано, что заявленное обозначение, представляющее собой схематическое изображение товаров, является характерным для современных электронных коммуникационных устройств (планшетные компьютеры, устройства для чтения книг и периодических изданий и т.д.), изготавливаемых различными производителями, например, компаниями «ASUS», «Samsung», «HTC», «PocketBook», «Sony» и др. Незначительные различия в размерах устройств, размерах и месте размещения (либо отсутствия) «джойстика» не являются существенным критерием отличия при их восприятии.

Кроме того, в заключении приведен анализ материалов заявителя, подтверждающих, по его мнению, приобретенную различительную способность.

В палату по патентным спорам 26.07.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы, что заявленное обозначение представляет собой изображение товара, а именно планшетного компьютера, а также с тем, что прямоугольный экран и скругленные углы действительно являются характерными для современных электронных коммуникационных устройств;

- вместе с тем, объемный товарный знак в той или иной мере всегда представляет собой некий товар, однако обладающий такой формой, которая позволяет его отличать от однородных товаров других производителей;

- на рынке электронных коммуникационных устройств присутствует ограниченное количество производителей, внимательно отслеживающих продукцию конкурентов и избегающих копирований внешнего вида гаджетов;

- заявляемая форма (лицевая поверхность плоская с функциональной кнопкой внизу, а задняя поверхность выпуклая с плавным переходом от плоской части в приплюснутый эллипс) характерна именно для продукции заявителя и не существовала до того, как им был разработан и запущен в производство медиаплеер под товарным знаком iPad®;

- указанные отличительные признаки сразу бросаются в глаза потребителям, что подтверждается различными публикациями на Интернет-сайтах. Об узнаваемости заявленного обозначения свидетельствует также опрос общественного мнения, который показывает, что обозначение не только обладает определенным уровнем изначальной различительной способностью, но и приобрело широкую известность и различительную способность в силу своего интенсивного использования;

Далее в возражении приведены подробные сведения о производстве и реализации устройства iPad, трехмерное изображение которого заявляется на регистрацию товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (27.01.2010) заявки № 2010724156 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Указанные положения 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.



Заявленное обозначение представляет собой изображение параллелепипеда, на верхней грани которого изображены прямоугольник и окружность, размещенная посередине со стороны меньшей боковой грани (экран и функциональная кнопка). На меньшей боковой грани расположены четыре прямоугольника малого размера (одно по центру и три справа – разъемы). Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ: «компьютеры; компьютерные периферийные устройства; компьютерные игровые устройства; цифровые электронные устройства; цифровые аудио- и видеоустройства; портативные медиа-плееры; цифровые электронные устройства объединяющие в своем составе (включающие в себя) компьютеры, персональные цифровые помощники, электронные органайзеры, электронные блокноты, устройства для чтения книг и периодических изданий, системы глобального позиционирования (GPS), телефоны, фотоаппараты, видеофоны, медиа-плееры; цифровые электронные устройства для записи, организации, передачи, манипулирования, проигрывания и просмотра текста, данных, аудио файлов, видео файлов и мультимедиа файлов; цифровые электронные устройства, обеспечивающие доступ к Интернету и электронной почте».

Анализ заявленного обозначения показал, что он представляет собой объемное изображение цифрового электронного устройства. Заявителем подтверждается, что на регистрацию им заявлено обозначение, представляющее собой изображение планшетного компьютера, также именуемого как «iPad».

При этом сама форма, а также элементы заявленного обозначения определяются функциональным назначением изображенного устройства: экран, занимающий большую часть верхней плоскости корпуса устройства (для отображения информации), функциональная кнопка – «джойстик», расположенная на верхней плоскости (для управления устройством), разъемы, гнезда или кнопки – прямоугольники на узкой боковой грани (для подключения внешних устройств или регулирования параметров).

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что заявленное объемное изображение имеет традиционную форму для современных электронных коммуникационных устройств, изготавливаемых различными производителями. Незначительные различия в размерах устройств (пропорциях, толщине и т.д.), размерах экрана и расположении функциональных кнопок и разъемов не являются существенным критерием отличия при их восприятии, поскольку группировка и последовательность расположения изображений функциональных кнопок и разъемов, которые достаточно малы относительно устройства, не изменяют восприятие обозначения в целом как планшетного компьютера.

Целесообразно также отметить, что объемное обозначение в том виде как оно заявлено (представлена только одна проекция) не позволяет оценить толщину устройства или наличие плавного перехода задней поверхности от плоской части в приплюснутый эллипс.

Какие-либо оригинальные элементы, которые придавали бы заявленному обозначению различительную способность, отсутствуют.

Изложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и, соответственно, в отношении товаров 09 класса МКТУ, относящихся к цифровым электронным устройствам, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В этой связи вывод экспертизы следует признать правомерным.

Что касается материалов, представленных заявителем на стадии экспертизы заявленного обозначения [1], а также с возражением [2], и касающихся

приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности, необходимо отметить следующее.

Все представленные материалы касаются планшетного компьютера «iPad» производства компании-заявителя в той или иной его модификации, при этом сам товар показан в его реалистическом изображении.

Относительно отчета Института социологии РАН [1], коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что при проведении социологического опроса был использован инструментарий, заведомо формировавший мнение респондентов. Так, вопрос 6 сформулирован следующим образом: «Скажите, пожалуйста, ассоциируется ли у Вас это изображение (карточка 1) с продукцией компании Apple такой как iPad, iPhone, iPod?». Также следует отметить, что согласно результатам опроса лишь 4 % респондентов покупали данный товар, остальные либо видели товар или его рекламу, либо не знают это изображение. В этой связи вызывает сомнение объективность данных, касающихся приобретения заявленным обозначением прочных ассоциаций с товаром и его производителем.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что представленные документы не могут свидетельствовать о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности.

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

отказать в удовлетворении возражения от 25.07.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 26.04.2012.