

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 23.11.2017, поданное Чернусем Георгием Владимировичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016713797, при этом установила следующее.



Объемное обозначение «  » по заявке № 2016713797, поданное 21.04.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 28 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.

Роспатентом 13.09.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указывалось следующее.

Заявленное объемное обозначение не обладает различительной способностью в отношении товаров 28 класса МКТУ «фигурки (игрушки)», поскольку оно

представляет собой вид товара, а именно, фигуру павлина, выполненную из плоских элементов, скрепленных между собой соединительными элементами (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Заявленное обозначение в отношении иных товаров 28 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, заявленное обозначение не является оригинальным и повторяет традиционную форму товара, выпускаемого различными производителями (например, компанией «Мир деревянных игрушек (МДИ)» (<http://mdi-toys.ru>, http://www.uznaiki.ru/Detskie_igrushki/Sbornye_modeli/Pavlin-Art) и так далее. В этой связи доводы экспертизы соотносятся с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является автором и разработчиком деревянных игрушек (сборных деревянных моделей-конструкторов и детских развивающих игр), изготавливаемых китайской компанией «Guangzhou Sea-Land Toys Co., LTD», о чем свидетельствует представленный договор о долгосрочном сотрудничестве;

- изображение заявленного обозначения и иных подобных моделей собраны в произведениях «Альбом сборных деревянных моделей», «Альбом конструктивных элементов сборных деревянных моделей» и задепонированы в РАО «КОПИРУС», в этой связи авторское право на данные модели игрушек принадлежат заявителю;

- согласно многочисленным данным интернет-сайтов, приведенных в возражении, заявитель завоевал широкую популярность среди продавцов и потребителей детских игрушек, продавая игрушки под обозначениями «VGA WOODEN TOYS» и «ЧУДО ДЕРЕВО», зарегистрированными в качестве товарных знаков по свидетельствам №№454292, 502605 на имя заявителя, в отношении товаров 28 класса МКТУ;

- с 2001 года заявитель является владельцем сайта www.vga-int.ru, на котором предлагаются к продаже деревянные игрушки, в том числе, сборная модель «Павлин», маркированная заявленным обозначением, имеющая буквенно-цифровой код товара (артикул) M014;

- до даты приоритета заявки №2016713797 на объемный товарный знак, информация, в частности, о производимой игрушки модели «Павлин», маркированной заявленным обозначением, размещалась в различных печатных изданиях (например, журнале «Планета Детство») и каталогах (например, каталог «Игры.Игрушки.Товары для детей»), на выставках («Мир Детства»);

- заявитель является единственным импортером на территории Российской Федерации деревянных игрушек, изготовленных в Китае, в отношении контрафактной продукции иных производителей заявителем предпринимаются меры по защите своих прав в судебном порядке;

- заявленное обозначение представляет собой объемную сборную модель «Павлин», все составные элементы, которого являются оригинальными, носят творческий характер, что позволяет идентифицировать заявленное обозначение среди потребителей;

- кроме того, благодаря тому, что заявленное обозначение выполнено в виде пластинчатого исполнения в целом оно воспринимается не как натурализованное изображение, а как стилизованное изображение павлина, собранное из плоских пластин;

- на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ предоставлена



правовая охрана объемным товарным знакам «  » (сова) «  » (рыба)
по свидетельствам №№572840, 631667.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.09.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 28 класса МКТУ «игрушки, игрушки с подвижными частями, мобайлы [игрушки], игры-конструкторы, фигурки [игрушки]».

Заявителем приложены следующие материалы:

- распечатка сайта www.vga-int.ru [1];
- информационное письмо фирмы «Guangzhou Sea-Land Toys Co., LTD» от 03.06.2013 [2];
- договор о долгосрочном сотрудничестве от 25.01.1998 [3];
- свидетельства о депонировании №№012-002040 от 31.08.2012, 012-002214 от 12.11.2012, с приложениями [4];
- свидетельство о регистрации доменного имени vga-int.ru [5];
- распечатка с сайта заявителя www.vga-int.ru, <http://4derevo.ru> о предложении к продаже конструктора - сборная деревянная модель «Павлин» (арт.М014) [6];
- публикация в каталоге журнала «Планета Детство» №3/2001, №7/2003 [7];
- распечатка с сайта журнала «Планета Детство» (www.planetadetstvo.ru) [8];
- распечатка с сайта <http://www.mirdetstva-expo.ru> списка участников выставки «Мир детства» [9];
- распечатка с сайтов www.labirint.ru, www.sidonic.ru, <http://www.toyway.ru>, <https://www.igromagazin.ru>, www.my-shop.ru, <http://www.detskshop.ru>, <http://www.rebenok.com>, <http://www.ukazka.ru>, <https://umitoy.ru> с предложениями о продаже игрушек «VGA WOODEN TOYS» и «ЧУДО ДЕРЕВО» [10];
- Определение по делу №А40-24328/15 [11];
- решение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-169060/14 [12];
- распечатка с сайтов www.mdi-toys.ru, www.jili-bili.ru о контрафактном товаре [13].

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 09.08.2018, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от

21.09.2018 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.11.2017 и оставить в силе решение Роспатента от 13.09.2017.

На основании положений пункта 2 статьи 11 Кодекса заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 21.09.2018 по заявке №2016713797.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2019 по делу №СИП-872/2018 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 21.09.2018.

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 23.11.2017 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016713797.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2019 и по делу №СИП-872/2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2019 по тому же делу оставлено в силе.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 08.11.2019 за №300-ЭС19-19882 в передаче кассационной жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта с учетом статьи 12 Кодекса возражение от 23.11.2017 было рассмотрено коллегией повторно.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.08.2019, заявителем были представлены следующие дополнения к возражению:

- заявленное обозначение обладает различительной способностью, его форма не является традиционной и безальтернативной;

- рассматриваемое обозначение не является игрушкой в виде павлина и формой товара «деревянные игрушки», поскольку не вводится в гражданский оборот в собранном виде;

- заявителем с 2001 года заявленное объемное обозначение предлагалось к продаже, следовательно, реализуемые игрушки иными лицами или без согласия Чернуся Г.В. являются контрафактными (см., например, судебные решения по делу №А40-46622/19-12-397).

В соответствии с решениями судов и учитывая вышеизложенные доводы заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного заявленного перечня товаров 28 класса МКТУ «игрушки, игрушки с подвижными частями, мобайлы [игрушки], игры-конструкторы, фигурки [игрушки]».

Приложены следующие материалы:

- каталоги продукции [14];
- решение Арбитражного суда города Москвы от 11.07.2019 по делу №А40-46622/19-12-397 [15];
- сведения из Интернет [16];
- журнал и каталог «Планета детство» №1, 2019 [17];
- грузовые таможенные декларации и дополнения к ним [18];
- образцы продукции [19];
- Определение Верховного суда Российской Федерации от 08.11.2019 за №300-ЭС19-19882 [20].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.04.2016) поступления заявки № 2016713797 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 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.

Положения настоящего пункта 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, могут относиться, в частности: реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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 либо 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2016713797, согласно



описанию, заявлено объемное обозначение «» в виде фигуры павлина, стоящего на двух лапках с распущенным хвостом, клювом и глазами. Фигура выполнена из сборных плоских элементов, имеющих прорези для соединения их

между собой в общую форму, причем отдельные плоские элементы соединены между собой соединительными элементами, а каждый плоский элемент является частью цельной формы павлина. В материалах заявки имеются изображения иных проекций заявленного обозначения: вид спереди, вид сзади, вид сбоку. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня 28 класса МКТУ «игрушки, игрушки с подвижными частями, мобайлы [игрушки], игры-конструкторы, фигурки [игрушки]».

С учетом ограниченного заявителем перечня заявленных товаров 28 класса МКТУ коллегией может быть снят довод экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного объемного обозначения с учетом вывода, сделанного в Решении Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2019 по делу №СИП-872/2018, показал следующее.

Как указано судебной коллегией, отдельные детали и изображение в целом обладают оригинальностью, обусловленной авторской проработкой элементов, придающей обозначению различительную способность; в результате сборки деталей конструктора получается не натурализованное, а стилизованное изображение павлина.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку обладает различительной способностью в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Относительно доводов того, что аналогичные конструкторы вводились в гражданский оборот иными лицами, судебной коллегией было установлено отсутствие доказательств о существовании компании «Wooden Toys», а ООО «Компания ВГА-ИНТ» - ликвидировано в связи с исключением из ЕГРЮЛ, следовательно, прекратило свою деятельность с 2015 года, то есть до даты подачи заявки №2016713797.

На основании изложенного не имеется оснований полагать, что указанными лицами наряду с заявителем продвигалась на российском рынке игрушка «Павлин».

Таким образом, есть все основания полагать, что заявленное на государственную регистрацию объемное обозначение обладает различительной способностью, поскольку не является безальтернативным и традиционным изображением товара.

Кроме того, коллегия приняла во внимание, представленные заявителем материалы [2-4] о том, что он является автором и обладателем исключительных прав на использование, в том числе, сборных деревянных моделей-конструкторов «Павлин» и вводит их в хозяйственный оборот.

Дополнительно судебной коллегией были исследованы представленные в суд заявителем материалы, которые подтверждают, что в течение длительного времени (включая дату приоритета товарного знака) администратором домена «vga-int.ru», на котором находится соответствующий интернет-сайт, посредством которого реализуются игрушки «Павлин», является заявитель.

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное объемное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Доводы, приведенные в обращении от ООО «РЫЖИЙ КОТ» не могут быть признаны убедительными, поскольку изложенная в них позиция противоречит выводам, указанным в Решении и Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2019 и от 17.07.2019 по делу №СИП-872/2018.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2017, отменить решение Роспатента от 13.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016713797.