

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 26.04.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Новый диск», Москва и Обществом с ограниченной ответственностью «Медиа Арт Паблишер», Москва (далее — лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №370299, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2006702668/50 с приоритетом от 29.12.2006 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.01.2009 за №370299 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Кинотавр Видео», г. Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 03, 09, 16, 25, 28, 30 и услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «РАСКРАСКА» по свидетельству №370299 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «РАСКРАСКА», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде девочки. Правовая охрана предоставлена в сочетании синего, голубого, желтого, фиолетового, черного, зеленого, светло-зеленого, красного, оранжевого, розового, белого, бежевого и коричневого цветов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.04.2013 выражено мнение о том, что регистрация №370299 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона

Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Возражение мотивировано тем, что:

- правовая охрана обозначению, претендующему выполнять функцию товарного знака, как средства индивидуализации товаров в сфере хозяйственного оборота, должна представляться исходя из предпосылки, что потребитель, считывая обязательную товаросопроводительную информацию, нанесенную на товар, этикетку, упаковку, будет способен выделить обозначение, индивидуализирующее товар, по которому происходит запоминание и различие однородных товаров разных производителей;

- очевидно, что в правовом отношении обозначение, которое характеризует или описывает товар, должно оставаться в свободном обращении и беспрепятственно использоваться разными производителями одних и тех же или однородных товаров для информирования потребителя об их виде, назначении, свойствах и других потребительских характеристиках;

- семантика слова «раскраска» происходит от глагола «раскрасить» - действие по размалевыванию, расписыванию чего - либо красками;

- старинная игра, основанная на раскрашивании черно-белых рисунков с развитием полиграфии приобрела новое название «книжка – раскраска». На сегодняшний день существуют различные виды книжек – раскрасок, такие как контурные раскраски, алфавит и сказки, раскраски – алфавиты, водные или волшебные раскраски, раскраски по номерам, арифметические раскраски, раскраски с наклейками, раскраски с заданиями, многоцветные раскраски, трафареты, объемные раскраски, барельефы, роспись, компьютерные раскраски итд.;

- компьютерные раскраски, наряду с пазлами, самая распространенная игра, предназначенная для детей разных возрастов. В таких раскрасках в качестве кисти используется клавиатура и компьютерная мышь. Их можно приобрести как на электронном носителе, так и скачать из сети Интернет;

- на дату подачи заявки (29.12.2006) сведения о наличии аудиовизуальных товаров и развивающих игр для детей под названием раскраски были известны широкому кругу производителей и потребителей;

- в 2003 году ООО «Медиа АртПублишер» ввел в гражданский оборот компакт диск «Раскраски. Малая типография для детей», в том же году ЗАО «Новый диск» ввел в гражданский оборот компакт диск «Сен-Санс. Карнавал животных», в 2005 году ООО «Директ Медиа Пабблишинг» выпустил диск с разделом «Энциклопедия- раскраска: рисуй с Великими художниками», в 2005 году ЗАО «Новый диск» вводит в гражданский оборот диск «Полина. Каникулы в горах» с разделом раскраски и т.д.;

- в сети Интернет существует много различных сайтов с датой регистрации ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, на которых доступна программа для раскрашивания;

- особенностью семантики оспариваемого товарного знака является то, что он представляет собой лексическую единицу русского языка, значение которой известно широкому кругу потребителей с дошкольного возраста, а особенностью товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, то что они являются товарами широкого потребления, свойства которых известны большому кругу потребителей разных возрастных групп;

- наличие на упаковке словесного обозначения «Раскраски» является прямой характеристикой товара. В настоящее время существует как минимум 6 производителей раскрасок на электронных носителях, которые занимают более 50 % рынка компьютерных игр (программ для ЭВМ). Увидев на полке диск со словом «РАСКРАСКА» потребитель не ожидает другого его содержания;

- приобретение обозначением «РАСКРАСКА» различительной способности невозможно в силу конкретного значения этого слова и необходимости его использования различными производителями для маркировки товара;

- владелец оспариваемого товарного знака подает иски в Арбитражный суд на различных производителей, им не продана ни одна лицензия на использование обозначения.

В подтверждение своих доводов лица, подавшие возражение, приложили следующие материалы:

1. Распечатка из базы данных ФИПС свидетельства № 370299 - 5л.
2. Распечатка из базы данных ФИПС свидетельства № 315343 - 9л.
3. Решение Палаты по патентным спорам - 13л.
4. Решение Арбитражного суда по делу № А40-132423/12 15-497 -2л.
5. Распечатка из сети Интернет, содержащая выдержки из «Толкового словаря Даля» (1863-1866 г.) - 1л.
6. Распечатка из сети Интернет, содержащая выдержки из «Толкового словаря Ушакова Д.Н.» (1935-1940 г.) - 1л.
7. Распечатка из сети Интернет, содержащая выдержки из «Толковый словарь Ожегова СИ., Ожегова Н.Ю., Шведова Н.Ю.» (1949-1992 г.г) - 1л.
8. Распечатка из сети Интернет, содержащая выдержки из «Большого толкового словаря русского языка» составитель Кузнецов С.А. (1998 г) - 1л.
9. Распечатка из «Нового словаря русского языка» составитель Ефремова Т.Ф. (2000г.) -4л.
10. Распечатка из сети Интернет, содержащая выдержки из «Словаря синонимов» составитель Тришин В.Н. - 1л.
11. Справка о принадлежности сайта - 2л.
12. Распечатка с сайта www.raskraska.ru 3л.
13. Авторский договор на разработку программного продукта – раскраска, датированный 25 июня 2002года - 3л.
14. Акт сдачи-приемки программного продукта «Раскраски» к Договору заказа от 25 июня 2002года - 1л.
15. Авторский договор на разработку дизайна упаковки и оформления компакт-диска для программы под названием «Малая типография для детей. Раскраски», датированный 15 января 2003года - 2л.
16. Акт сдачи-приемки к договору авторского заказа № 21\1 от 15.01.2003г. - 1л.

17. Контракт №3/383 от 29 января 2003года с приложением № 8 на изготовление компакт-дисков на информационный продукт «Раскраска» - 3л.
18. Счет за исполнение контракта № 8 от 10.10.2003г. - 1л.
19. Накладные по отгрузке готовой продукции - 3л.
20. Распечатка с сайта www.raskraska.narod.ru/games/ - 1л.
21. Распечатка с сайта www.solnet.ee/sol/004/rr_000.html - 5л.
22. Распечатка с сайта <http://www.detgazeta.ru/raskraski.html> - 2л.
23. Распечатка из архива скринов сайта www.raskraska.ru - 5л.
24. Распечатка из архива скринов сайта www.raskraska.narod.ru - 3л.
25. Товарная накладная №125 от 07 декабря 2004 года со счетом фактуры -2л.
26. Товарная накладная №130 от 21 декабря 2004 года - 1л.
27. Товарная накладная №134 от 27 декабря 2004 года со счетом фактуры -2л.
28. Регистрационное свидетельство от 05 июля 2005 года №6511-1л.
29. Товарная накладная от 01.07.2005 №322 2л.
30. Товарная накладная от 06.07.2005 №330 - 3л.
31. Товарная накладная от 15.07.2005 №339 - 2л.
32. Развертка обложки диска «Энциклопедия-Раскраска: Рисуй с великими художниками» - 1л.

На основании вышеизложенного лица, подавшие возражение, просят признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №370299 в отношении товаров 09 класса: блоки магнитной ленты [компьютеры]; блоки памяти для компьютеров; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; карандаши электронные [элементы дисплеев]; карточки идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; компакт-диски [ПЗУ]; компакт-диски [аудио-видео]; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; пленки для звукозаписи; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные [загружаемые]; средства обучения аудиовизуальные; устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников», а так же товаров 28 класса МКТУ

«автоматы игровые с предварительной оплатой; вкладыши с краской для краскораспылителей; игры настольные; игры»; и услуг 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; обеспечение интерактивными электронными публикациями [незагружаемыми]; обучение практическим навыкам [демонстрация], услугам 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения преобразование данных и информационных программ [нефизическое]; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, на заседание не явился и отзыва по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (29.12.2006) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в частности относятся простые наименования товаров.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным состоящим из словесного элемента «раскраска», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и стилизованного изображения девочки. Правовая охрана предоставлена в сочетании синего, голубого, желтого, фиолетового, черного, зеленого, светло-зеленого, красного, оранжевого, розового, белого, бежевого и коричневого цветов в отношении товаров 03, 09, 16, 25, 28 и 30 и услуг 35,41 и 42 классов МКТУ.

Лица, подавшие возражение, считают, что обозначение «РАСКРАСКА» является указанием на вид товара, поскольку слово «раскраски» и имеет свою семантику в лексике русского.

Проанализировав доводы лица, подавшего возражение, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Согласно словарно – справочным данным слово «раскраска» означает:

1. процесс действия по значению глагола раскрасить, цветной узор, рисунок расцветка. (См. Новый словарь русского языка, Том – 2, Москва, Издательство «Русский язык» 2000).
2. раскрасить, цветной узор, расцветка, детская книжка с картинками для раскрашивания. (См. Толковый словарь русского языка, С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, Москва «АЗЪ», 1993).

В связи с тем, что слово «раскраска» присутствует в словарно-справочной литературе, его смысловое значение понятно без домысливания рядовому потребителю.

По сведениям из сети Интернет, сначала разрозненные контурные изображения отдельных предметов попросту соединяли в альбомы, позднее появились книжки-раскраски на сюжеты сказок, мультфильмов или комиксов. Затем

с помощью цветных карандашей или акварельных красок чёрно-белый рисунок обретал законченный красочный вид.

С появлением компьютеров рисовать с помощью специальных программ стало возможно на экране монитора, а благодаря Интернету появилась новая, сразу ставшая популярной разновидность детского творчества - раскраски онлайн. Стало возможным раскраски скачать, а также работать с изображениями прямо на сайте или сохранять их на съемных носителях информации. Возможным стало распечатывать страницы со специализированных сайтов или с диска и брошюровать их в книжки (<http://puzkarapuz.ru/>).

На сегодняшний день существуют различные виды книжек – раскрасок, такие как контурные раскраски, алфавит и сказки, раскраски – алфавиты, водные или волшебные раскраски, раскраски по номерам, арифметические раскраски, раскраски с наклейками, раскраски с заданиями, многоразовые раскраски, трафареты, объемные раскраски, барельефы, роспись, а также компьютерные раскраски итд. (См. <http://www.znaikak.ru>). Существуют раскраски в виде заданий, когда ребенок смотрит мультфильм, а после этого на память раскрашивает любимых героев, или слушает сказку и ассоциативно раскрашивает героев в те цвета, с которыми он их ассоциирует, такой вид раскрасок не только развлекательный, но еще и развивающий и обучающий характер.

Анализ представленных документов [11 - 19] показал, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака лица, подавшие возражение, вводили в гражданский оборот диски с программой для ЭВМ «Малая типография для детей. Раскраски». Так, согласно представленному авторскому договору заказа на разработку программы для ЭВМ от 25.06.2002 ООО «Медиа Арт Паблишер» (лицо, подавшее возражение) заказывает Фомичеву С.Е. разработку программного продукта для ЭВМ и базы данных под рабочим названием «РАСКРАСКИ». Согласно представленному акту сдачи – приемки от 25.06.2002 Фомичев С.Е. выполнил заказ, осуществил разработку программного продукта. После приобретения программного продукта ООО «Медиа Арт Паблишер» 15.01.2003 заключает авторский договор с

Арендт Р.Е. на создание оригинального дизайна обложки (упаковки компакт-дисков) и наклейки на диск, который был исполнен 31.01.2003 и передан заказчику по акту сдачи-приемки. В дальнейшем ООО «Медиа Арт Паблишер» заключает контракт с ООО «Уральский электронный завод» на изготовление компакт дисков с программным продуктом «Мозаика» и «Раскраски». Таким образом, задолго до даты приоритета в гражданском обороте появились раскраски не только в бумажном виде книжек –раскрасок, но и виде программного продукта.

Представленная информация из сети Интернет о доменном имени www.raskraski.ru [23] свидетельствует о том, что уже в 2001 году был зарегистрирован сайт «Интернет студия Александра Бабушкина», на котором размещались картинки для раскрашивания в виде открыток, иллюстраций, алфавита на различные тематики.

Представленные образцы продукции свидетельствуют о том, что различными производителями на территории Российской Федерации как до даты приоритета, так и после выпускаются различные варианты раскрасок, основанные на видео фильмах, выраженные в программах, или просто размещенные в сети. При обращении к сети Интернет можно найти сотни сайтов с предложениями раскрасок на различные темы, что подтверждает факт того, что обозначение «Раскраски» присутствовало на рынке до даты приоритета оспариваемого товарного знака как вид товара.

Использование обозначения различными производителями для части товаров и услуг 09, 28, 41 классов МКТУ свидетельствует о том, что оно не обладает различительной способностью и не способно индивидуализировать данные товары и услуги.

Исходя из вышеизложенного обозначение «РАСПАСКА» вызывает в сознании потребителя ассоциации с видом товара, и есть основания полагать, что оно необходимо всем участникам рынка для обозначения товара определенного вида, и, следовательно, довод лиц, подавших возражение, о несоответствии указанного словесного элемента оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона следует признать правомерным.

Принимая во внимание тот факт, что словесный элемент «РАСКРАСКА» входит в состав комбинированного товарного знака и при этом не занимает в нем доминирующего положения, коллегия Палаты по патентным спорам признает указанный словесный элемент неохраноспособным элементом оспариваемого товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 26.04.2013, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №370299 частично и исключить из самостоятельной правовой охраны словесный элемент «РАСКРАСКА» в отношении товаров 09 класса: «блоки магнитной ленты [компьютеры]; блоки памяти для компьютеров; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; карандаши электронные [элементы дисплеев]; картриджи для видеоигр; компакт-диски [ПЗУ]; компакт-диски [аудио-видео]; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; пленки для звукозаписи; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные [загружаемые]; средства обучения аудиовизуальные; устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников», товаров 28 класса МКТУ «автоматы игровые с предварительной оплатой; вкладыши с краской для краскораспылителей; игры настольные; игры»; и услуг 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; обеспечение интерактивными электронными публикациями [незагружаемыми]; обучение практическим навыкам [демонстрация].