

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.11.2024, поданное индивидуальным предпринимателем Емец Е.Л., Свердловская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №799830, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «» по свидетельству №799830 с приоритетом от 31.10.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.03.2021 по заявке №2019755281. Правообладателем товарного знака по свидетельству №799830 является индивидуальный предприниматель Метёлкин Д.Ю., г. Вологда (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 13, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.11.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №799830 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- фактически, пространственно-доминирующая часть оспариваемого товарного знака полностью признана неохраняемой, таким образом, в связи с доминированием неохраняемой части, правовая охрана оспариваемому обозначению предоставлена незаконно;

- кроме того, оставшаяся часть (цветное натуралистичное изображение пиротехнических изделий стандартной формы) также должна быть признана неохраняемой на основании положений подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку напрямую указывает на вид товара;

- таким образом, оспариваемый товарный знак состоит целиком из неохраняемых элементов, ввиду чего нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лица, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №799830 недействительной полностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель 06.02.2025 направил отзыв на возражение, поступившее 13.11.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель обращает внимание коллегии на то, что ранее Палатой по патентным спорам рассматривалось возражение от 28.09.2022 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №799830 по основаниям, предусмотренным, в том числе, положениями подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса (дело №2022B02485);

- Роспатент 23.03.2023 отказал в удовлетворении возражения от 28.09.2022 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №799830 и оставил правовую охрану данного товарного знака в силе (приложение №3);

- не согласившись с указанным решением, индивидуальный предприниматель Туралин А.Н. обратился в Суд по интеллектуальным правам

(дело №СИП-280/2023) с требованием о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.03.2023 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №799830;

- решением Суда по интеллектуальным правам от 20.06.2023 по делу №СИП-280/2023 (приложение №4) было оставлено в силе решение Роспатента от 23.03.2023;

- при рассмотрении спора Судом по интеллектуальным правам было установлено, что «изображение петард выполнено в оригинальной, творческой манере с отсылкой на ракетовидную форму, которая используется в анимационных фильмах. Таким образом, как отдельные детали, так и объемное обозначение в целом обладают оригинальностью, обусловленной стилизованным выполнением его элементов. При восприятии спорного товарного знака, без учета словесных элементов, потребителю потребуется некоторое домысливание, для чего именно предназначена объемная фигура в виде коробки с трубочками»;

- согласно пункту 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации, в связи с чем выводы Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-280/2023 являются обязательными для учета Федеральной службой по интеллектуальной собственности при рассмотрении настоящего возражения;

- возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, включающего несколько неохраноспособных словесных и (или) изобразительных элементов, не исключена;

- оспариваемый товарный знак представляет собой стилизованный торговый павильон, предназначенный для розничной торговли пиротехническими изделиями, визуально оформленный в виде комбинации коробки на подставке с открытыми откидными верхними частями, в которую помещены

разнонаправленно стилизованные объемные части в виде трубочек с конусообразными наконечниками;

- при этом, в рамках традиционной формы упаковки/тары - коробки правообладатель избрал для индивидуализации обозначения определенное цветографическое решение коробки, поверхность коробки визуально выглядит ребристой путем сочетания светлых и более темных полос. Кроме того, коробка имеет входную дверь, что, безусловно, отличает используемое правообладателем изображение от традиционного изображения тары, является оригинальным;

- доминирующим элементом спорного обозначения как объемного, является его форма. Значимыми признаками, отличающими объемные обозначения, являются трехмерный контур, формообразующие элементы, состав и взаимное расположение элементов;

- в оспариваемом товарном знаке формообразующими элементами служат не только дискламированная форма коробки сама по себе, так как не только коробка образует контур, но и объемные части в виде четырнадцати разнонаправленных трубочек с наконечниками. Объемные части в виде трубочек, расположенные в верхней части спорного обозначения, акцентируют на себе внимание потребителей, так как само по себе наличие на крыше здания указанных элементов является оригинальным, редко встречается на территории Российской Федерации. При этом, визуальное решение рассматриваемого обозначения является композиционно выстроенным, ясно воспринимаемым;

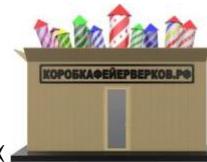
- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в точном соответствии с внешним видом павильонов (зданий/строений), в которых действительно осуществляется розничная торговля пиротехнической продукцией (приложение №6);

- правообладатель не имел цели зарегистрировать товарный знак в виде коробки с раскрытым верхом либо товарный знак в виде стилизованных ракет (петард, иной пиротехнической продукции), оспариваемый товарный знак действительно повторяет объект реального мира - павильон, выполненный в виде

стилизованной коробки с торчащими из нее фейерверками, и призван защитить уникальность такого дизайнераского решения;

- правообладатель оспариваемой регистрации на протяжении более чем 7 лет, предшествующих дате приоритета оспариваемого товарного знака, осуществлял предпринимательскую деятельность в сфере реализации пиротехнических изделий. Продажа пиротехники производилась и производится в розничных торговых павильонах временного (с ноября по январь) и круглогодичного размещения. Правообладатель развивает сеть, в том числе, путем предоставления права использования обозначений на основании лицензионных договоров;

- правообладатель также обращает внимание коллегии на то, что ему также



принадлежат исключительные права на товарные знаки «», «» по свидетельствам №№859697, 818420, 1032300,

при этом, данные товарные знаки и оспариваемый товарный знак по свидетельству №799830 связаны своим сходным композиционным построением и образуют серию товарных знаков;

- в настоящее время сеть охватывает 26 городов в 9 регионах Российской Федерации, идет ее дальнейшее расширение, что подтверждается: 1) сведениями из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (приложение №5); 2) информацией из Открытых реестров ФИПС в отношении заключенных лицензионных договоров товарного знака по свидетельству №799830; 3) информацией с официального сайта правообладателя (<https://коробкафейерверков.рф/moskva/>);

- правообладателем была разработана концепция внешнего вида торговых павильонов и к настоящему времени его собственными силами уже открыто 66

павильонов такого дизайна, из которых 52 работают на круглогодичной основе, остальные устанавливаются на период с ноября по январь;

- павильон представляет собой сварной металлокаркас, снаружи обшитый декоративным профлистом, с утеплителем и внутренней отделкой. При этом, прототипом внешнего вида павильона является коробка/ящик с ракетами, что объединяет в себе и словесное коммерческое обозначение, под которым розничная сеть продвигается на пиротехническом рынке Российской Федерации («КоробкаФейерверков.РФ»), и специфику деятельности;

- оригинальность объемного обозначения свидетельствует о различительной способности оспариваемого товарного знака;

- оспариваемое обозначение включает в свой состав, в том числе, стилизованные объемные части в виде трубочек с наконечниками. Лицо, подавшее возражение, указывает, что данные изображения относятся к цветным натуралистическим изображениям пиротехнических изделий стандартной формы, указывают на вид товаров, ввиду чего данные элементы должны быть признаны неохраняемыми в составе оспариваемого товарного знака;

- вместе с тем, изображение трубочек с наконечниками в составе оспариваемого обозначения, напоминающее изображения пиротехнических изделий, не является реалистичным, на практике такие изделия должны продаваться внутри коробки, а не торчать из неё, что нарушает условия технической безопасности их эксплуатации;

- формулировка лица, подавшего возражение, «реалистичные изображения» не соответствует изображению зарегистрированного товарного знака, в изображении и описании которого указано на стилизованный вид трубочек с конусообразными наконечниками;

- при этом, корпус изделия, из которого извлекаются декоративные огни, имеет устройство, внешний вид которого абсолютно не совпадает с товарным знаком по форме (<https://радуга-салютов.рф/stati/kak-ustroen-fejerverk.html>);

- пиротехнические изделия, при сжигании которых образуется фейерверк, могут быть различного вида и формы;

- согласно сведениям из общедоступных источников информации сети Интернет, существует большое количество видов фейерверков, имеющих форму отличную от формы трубочек с наконечниками. Фейерверки могут быть сделаны в различных формах: хлопушки, бенгальские свечи, римские свечи, салюты, контурные свечи, пусковые мортиры¹;

- таким образом, используемые в товарном знаке изобразительные элементы в виде трубочек с наконечниками не являются традиционной и безальтернативной формой фейерверков, в связи с чем не нарушают положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №799830.

К отзыву правообладателем были приложены дополнительные документы, а именно:

1. Возражение индивидуального предпринимателя Туралина А.Н. от 28.09.2022 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №799830;
2. Дополнения от 29.11.2022 к возражению индивидуального предпринимателя Туралина А.Н. от 28.09.2022;
3. Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.03.2023;
4. Решение Суда от 20.06.2023 по интеллектуальным правам по делу №СИП-280/2023;
5. Выписка из ЕГРИП;
6. Сравнение изображений оспариваемого товарного знака и реально функционирующих торговых павильонов, оформленных в соответствии с ним.

¹ <https://www.miloserdie.ru/article/10-tipov-fejerverkov-gid-po-novogodnej-pirotehnike-chast-1/>,
<https://fejerverkerki29.pdf/>,
<https://fejerverkin.ru/blogs/articles/feyerverk-na-novyy-god-vybiraem-pravilno-i-pravilnyy>

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 14.02.2025 было представлено в материалы дела дополнение к возражению от 13.11.2024, в котором оно отмечало следующее:

- оспариваемый товарный знак не содержит таких элементов как «входная дверь»;
- лицо, подавшее возражение, считает, что довод об оригинальности тары несостоятелен и противоречит материалам дела, поскольку такой элемент как изображение формы открытой коробки является неохраняемым, а, следовательно, не может быть оригинальным;
- к материалам дела не относится описание используемых правообладателем павильонов, поскольку не их внешний вид является предметом рассматриваемого возражения;
- при исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения);
- лицо, подавшее возражение, считает, что в данном случае основными являются такие элементы как «изображение формы открытой коробки» и словесный элемент «ФЕЙЕРВЕРК», поскольку «изображение формы открытой коробки» визуально доминирует в оспариваемом обозначении, а словесный элемент «ФЕЙЕРВЕРК», в силу своего расположения на большей стороне коробки по диагонали от левого верхнего угла к нижнему правому углу и визуального выделения за счет утолщения шрифта, акцентируют на себе основное внимание потребителя, что свидетельствует об их доминировании в составе оспариваемого товарного знака;
- таким образом, доминирующее положение неохраняемых элементов в составе оспариваемого товарного знака обуславливает вывод о его несоответствии положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- изобразительные элементы в виде трубочек с наконечниками оспариваемого товарного знака используются многими лицами в гражданском обороте, например, магазином «Мир Салютов», магазином «Петарда.ru», магазином «Фейерверк-Онлайн», магазином «Бабах», магазином «БЫДЫЩ», магазином «Русский фейерверк», что подтверждается сведениями из сети Интернет, приведенными на страницах 3-7 дополнений (данная информация касается 2018 года и настоящего времени);

- также схематичное обозначение фейерверка в виде цилиндра с конической шляпкой с диаметром основания большим, чем диаметр цилиндра, зачастую яркой окраски используется и на ресурсах - генераторах изображений (страница 7 дополнений);

- помимо интернет - ресурсов, схематичное обозначение фейерверка в качестве графического элемента присутствует во множестве зарегистрированных товарных знаков (приведены на страницах 7-8 дополнений);

- в результате проведения поиска в сети Интернет лицом, подавшим возражение, было выявлено, что оспариваемый товарный знак включает в себе схематичное изображение фейерверков, используемое различными производителями и фотобанками изображений. Следовательно, данный элемент не обладает различительной способностью и нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- между лицом, подавшим возражение, и правообладателем в настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается дело №А60-53723/2024 по иску правообладателя к лицу, подавшему возражение, о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству №799830, что позволяет признать индивидуального предпринимателя Емец Е.Л. заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

Лицом, подавшим возражение, 04.04.2025 было направлено второе дополнение к возражению от 13.11.2024, в котором оно повторяло доводы дополнения от 14.02.2025, при этом, дополнительно отмечало следующее:

- несмотря на то, что 31.03.2025 Арбитражным судом Свердловской области по делу №А60-53723/2024 было принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований правообладателя, заинтересованность индивидуального предпринимателя Емец Е.Л. в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №799830 сохраняется, поскольку решение Суда не вступило в законную силу, а, следовательно, у правообладателя сохраняется возможность подать апелляционную жалобу;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, и правообладатель осуществляют свою коммерческую деятельность на едином товарном рынке (а именно: продажа салютов и фейерверков), ввиду чего являются конкурентами. Регистрация стандартного обозначения коробки с ракетами/фейерверками (которое широко использовалось как до даты приоритета, так и после - в настоящее время), влечет необоснованные экономические преимущества по отношению к другим участникам рынка посредством использования исключительных прав на товарный знак;

- лицо, подавшее возражение, соглашается с решением Суда по интеллектуальным правам от 20.06.2023 по делу №СИП-280/2023 в части его выводов о том, что «в оспариваемом товарном знаке изображение петард выполнено в оригинальной, творческой манере с отсылкой на ракетовидную форму, которая используется в анимационных фильмах»;

- вместе с тем, лицо, подавшее возражение, подчеркивает, что подобное схематичное обозначение ракет-фейерверков является общепринятым и широко используемым на соответствующем товарном рынке (производителей и магазинов фейерверков);

- при этом, используется не только само схематичное обозначение ракет фейерверков в виде цилиндров с разноцветным праздничным узором, с наконечником в виде конуса, а также и изображение именно коробки с такими ракетами, направленными в разные стороны;

- на страницах 5-7 вторых дополнений лицо, подавшее возражение, приводит дополнительные сведения об использовании изобразительных

элементов в виде трубочек с наконечниками иными лицами в гражданском обороте;

- вышеуказанное доказывает, что схематичное обозначение ракеты фейерверка, а также именно коробки со стандартными фейерверками, широко используется различными производителями и магазинами фейерверков;

- в частности, лицо, подавшее возражение, осуществляет свою коммерческую деятельность по продаже фейерверков в павильоне, на крыше которого расположена «бомба», с боков окруженная цилиндрами с коническими наконечниками (схематичное изображение ракет фейерверков). На разных цилиндрах расположены либо полосы в виде винтовых линий, либо звездочка. Схематичные обозначения ракет изображены в различной цветовой гамме;

- павильон лица, подавшего возражение, зарегистрирован в качестве



товарного знака «» по свидетельству №1089430 в отношении товаров и услуг 13, 35 классов МКТУ;

- таким образом, как само схематичное обозначение ракеты фейерверка в виде цилиндра с коническим наконечником, так и сам образ коробки со смотрящими в разные стороны ракетами фейерверков являются стандартным, очевидным изображением, не позволяющим отличить одного производителя от другого, а, следовательно, не могут обладать различительной способностью по определению;

- в оспариваемом товарном знаке надпись на коробке «ФЕЙЕРВЕРКИ», которая расположена на большей стороне коробки по диагонали от левого верхнего угла к нижнему правому углу, не оставляет никаких сомнений в очевидности для потребителя того, что разноцветные трубочки являются именно ракетами фейерверков, и домысливание не требуется;

- соответственно, изобразительный элемент в виде трубочек с наконечниками оспариваемого товарного знака вошел во всеобщее употребление

для обозначения фейерверков, ввиду чего регистрация оспариваемого обозначения нарушает также положения подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Правообладателем 09.04.2025 (дубликат от 10.04.2025) было направлено дополнение к отзыву от 06.02.2025, в котором указывал следующее:

- представленные лицом, подавшим возражения, доказательства не касаются использования различными производителями именно оспариваемого обозначения в том виде, в котором оно зарегистрировано, соответственно, не могут подтверждать утрату им различительной способности;

- представленные лицом, подавшим возражения, сведения из сети Интернет не подтверждают утрату оспариваемым товарным знаком различительной способности в результате его широкого и длительного использования различными производителями;

- представленные лицом, подавшим возражение, ссылки на сеть Интернет не подтверждают длительность и интенсивность использования обозначения различными лицами до даты приоритета товарного знака в значении какой-либо конкретной характеристики заявленных товаров и услуг, поскольку длительность и интенсивность могут подтверждаться иными фактическими сведениями (объемы, территории реализации, активная рекламная кампания и так далее);

- лицо, подавшее возражение, не представило документально подтвержденные сведения об объемах продаж, сведения о широком круге потребителей, посетивших приведенные в дополнениях к возражению сайты, сведения о посещении сайтов целевыми группами потребителей товаров и услуг 13, 35 классов МКТУ;

- сам факт наличия сайтов и размещения на них каких-либо отдельных элементов товарного знака не подтверждает известность спорного обозначения в качестве видового изображения товара, не свидетельствует о доведении до сведения потребителей информации о продаже каких-либо товаров вообще и заявленных товаров и услуг, в частности, не подтверждает, что для адресных групп потребителей спорное обозначение стало видовым изображением какого-

либо товара или услуги из перечня 13, 35 классов МКТУ, неразрывно и однозначно связанным с ним;

- таким образом, доказательств широкого и длительного использования спорного обозначения различными производителями до даты приоритета товарного знака в материалы возражения не представлено;

- правообладатель обращает внимание коллегии на решение Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2022 по делу №СИП-49/222, в котором судебная коллегия пришла к выводу о том, что «суд не может признать подтвержденным достаточной совокупностью доказательств факт получения сходным с товарным знаком обозначением известности среди российских потребителей в результате его использования иными лицами» (приложение №7);

- дополнительно, правообладатель ссылается на решение Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2023 по делу №СИП-51/2022, в котором Суд констатировал, что «доказательств того, что павильоны в виде ящика с фейерверками ассоциируются у потребителей с обществом, в материалы дела не представлено» (приложение №8);

- вывод об оригинальной форме выполнения спорного обозначения сделан в решении Суда по интеллектуальным правам от 20.06.2023 по делу №СИП-280/2023 (приложение №4);

- по мнению лица, подавшего возражения, наличие схематического обозначения фейерверка в качестве графического элемента во множестве объектах интеллектуальной собственности (товарные знаки по свидетельствам №№975022, 792783, 1005606, 1051504, 786755, патент на промышленный образец №111204) свидетельствует об отсутствии у спорного обозначения различительной способности;

- по мнению правообладателя, напротив, регистрация вышеназванных товарных знаков свидетельствует о том, что Роспатент неоднократно проводил экспертизу обозначений на предмет наличия у них различительной способности, в результате проведенной экспертизы оснований для отказа в государственной регистрации не выявил;

- наличие множества зарегистрированных в установленном порядке товарных знаков свидетельствует также о том, что данные изображения не являются стандартными для пиротехнической продукции и деятельности субъектов по реализации пиротехники;

- стилизованное изображение коробки с фейерверками не является стандартным для товаров и деятельности субъектов по реализации пиротехники;

- в материалах дела имеется множество других стилизованных изображений, используемых независимыми субъектами рынка при продаже пиротехники, визуальное изображение которых также ассоциируется с фейерверками, но также не является стандартным;

- поскольку спорный товарный знак не ассоциируется однозначно с конкретным товаром/услугой, прямо не указывает на конкретный вид, либо назначение товаров 13, 35 классов МКТУ, следует вывод о соответствии предоставления ему правовой охраны требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, включающего несколько неохраноспособных словесных и (или) изобразительных элементов, не исключена, правовая норма, регулирующая предельно возможное содержание в обозначении неохраноспособных элементов, в действующем законодательстве отсутствует. Критерием наличия различительной способности является общее зрительное впечатление;

- правообладатель считает, что товарный знак по свидетельству №799830, хотя и содержит в своем составе неохраняемые элементы, но совокупность как изобразительных, так и словесных элементов данного обозначения, их взаимное расположение, образует комбинацию, обладающую различительной способностью;

- оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью и ассоциируется у потребителя не просто с фейерверками, а с его правообладателем, которому они доверяют при выборе пиротехнической продукции;

- необоснованного экономического преимущества правообладателя по отношению к другим участникам рынка (при реализации пиротехники) лицом, подавшим возражение, не подтверждено.

К дополнению от 09.04.2025 к отзыву от 06.02.2025 правообладателем были приложены дополнительные материалы, а именно:

7. Решение Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2022 по делу №СИП-49/222;
8. Решение Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2023 по делу №СИП-51/2022.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.10.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №799830 правовая база для оценки его охранных способностей включает вышеуказанный 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. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) 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.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркованных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №799830 представляет



собой объемное обозначение « », состоящее из изобразительных элементов в виде открытой коробки, подставки, трубочек с наконечниками, квадратов и четырехугольников, цифровых элементов «1, 4; 6; 1», буквы «G», а также из словесных элементов «ФЕЙЕРВЕРКИ», «ОСТОРОЖНО КРУТЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ», «EXPLOSIVES», выполненных стандартными шрифтами, заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в оспариваемом товарном знаке присутствуют неохраняемые элементы, а именно: слова «Фейерверки», «Внимание», «EXPLOSIVES», все информационные знаки, цифры, буквы и символы, изображение формы открытой коробки. Правовая охрана представлена в отношении товаров и услуг 13, 35 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления



правовой охраны товарному знаку « » по свидетельству №799830 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении лицо, его подавшее, указывало, что изобразительные элементы в виде трубочек с наконечниками оспариваемого товарного знака указывают на вид товаров, ввиду чего нарушают положения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Также, лицо, подавшее возражение, отмечало, что в оспариваемом товарном знаке неохраняемые элементы занимают доминирующее положение, ввиду чего оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью и не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В дополнениях от 14.02.2025 лицо, подавшее возражение, обращало внимание коллегии на то, что изобразительные элементы в виде трубочек с наконечниками оспариваемого товарного знака используются иными лицами в гражданском обороте, что свидетельствует о том, что данный элемент утратил свою различительную способность.

В дополнениях от 04.04.2025 лицо, подавшее возражение, дополняло свою правовую позицию тем, что изобразительный элемент в виде трубочек с наконечниками оспариваемого товарного знака вошел во всеобщее употребление для обозначения фейерверков, ввиду чего регистрация оспариваемого обозначения нарушает также положения подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Коллегия отмечает, что в соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ №16133/11 по делу №A40-4717/11 от 03.04.2012, закон не конкретизирует понятие заинтересованного лица и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения.

В дополнениях от 14.02.2025 лицо, подавшее возражение, поясняло, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем в настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается дело №A60-53723/2024 по иску правообладателя к лицу, подавшему возражение, о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству №799830.

Коллегия полагает, что наличие судебного спора между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение, позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в его подаче по основаниям, предусмотренными пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, относительного того, что изобразительный элемент в виде трубочек с наконечниками оспариваемого товарного знака вошел во всеобщее употребление как обозначение товаров определённого вида (фейерверков) на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного вида товаров, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 06.07.2004 №2606/04 в целях единообразного толкования и применения арбитражными судами нормы законодательства о товарных знаках об основаниях признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление указал, что заинтересованному лицу необходимо доказать факт вхождения спорного обозначения во всеобщее употребление.

Требование всеобщности предполагает следующее: обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара/услуги, его производителей или специалистов в данной конкретной области. Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности, оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара.

Таким образом, признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров/услуг определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимооднозначная связь между товаром/услугой, обладающими определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования).

Анализ информации, размещенной на указанных лицом, подавшим возражение, сайтах (страницы 3-7 дополнений от 14.02.2025, страницы 5-7 вторых дополнений от 04.04.2025), показал, что они не содержат каких-либо сведений об использовании трубочек с наконечниками различными производителями, специалистами соответствующей отрасли производства, работниками торговли, потребителями в качестве обозначения одного и того же товара или товаров того же вида. Из представленных ссылок на сеть Интернет, невозможно установить, в течение какого времени и в каких объемах, продаются фейерверки в виде трубочек с наконечниками. При этом, сама по себе информация в сети Интернет носит ознакомительный характер и не может служить документальным

подтверждением того, что иные лица используют при маркировке фейерверков именно изображения трубочек с наконечниками.

Кроме того, представленные лицом, подавшим возражение, скриншоты изображений фейерверков отличаются по внешнему виду (формой, цветовым сочетанием, нанесенной графикой, от изображения трубочек с наконечниками, включенных в состав оспариваемого товарного знака.

Лицом, подавшим возражение, не было представлено ни одного производственного, технического документа, указывающего на того или иного изготовителя товара, маркируемого трубочкой с наконечником.

Лицом, подавшим возражение, не приложены к возражению какие-либо документы, свидетельствующие об использовании трубочек с наконечниками в качестве обозначения товара также работниками торговли и потребителями.

Таким образом, в материалах возражения отсутствуют материалы, на основании которых можно прийти к выводу о том, что изобразительный элемент в виде трубочек с наконечниками оспариваемого обозначения вошел во всеобщее употребление, в связи с чем, данный довод следует считать недоказанным. Следовательно, оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса у коллегии не имеется.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, сведений об иных товарных знаках, включающих в свой состав изобразительные элементы в виде трубочек с наконечниками (приведены на страницах 7-8 дополнений от 14.02.2025), коллегия обращает его внимание на то, что само по себе существование товарных знаков в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации не свидетельствуют о том, что правообладатели данных регистраций реально осуществляют свою деятельность и маркируют свои товары и услуги 13, 35 классов МКТУ изобразительными элементами в виде трубочек с наконечниками.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительного того, что изобразительные элементы в виде трубочек с наконечниками оспариваемого

товарного знака используются иными лицами в гражданском обороте, что свидетельствует о том, что данный элемент утратил свою различительную способность, коллегией было установлено следующее.

Согласно Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, «одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности. Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением. При этом могут быть учтены, в частности длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2015 по делу №СИП-537/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 20.07.2015 №300-ЭС15-4629 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 09.02.2015 по делу №СИП-687/2014), осведомленность потребителей об использовании обозначения различными производителями».

Представленные лицом, подавшим сведения из сети Интернет, уже были проанализированы по тексту заключения выше и не доказывают того, что до даты

приоритета оспариваемого товарного знака изобразительные элементы в виде трубочек использовались различными лицами настолько длительно и интенсивно, что в результате данного использования потеряли свою различительную способность на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Касаемо позиции лица, подавшего возражения о том, что изобразительные элементы в виде трубочек с наконечниками оспариваемого товарного знака указывают на вид товаров, ввиду чего нарушают положения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.

В составе оспариваемого товарного знака изобразительные элементы в виде трубочек с наконечниками, напоминающие изображения петард, не являются реалистичными, поскольку на практике такие изделия должны устанавливаться внутри коробки, а не торчать из неё, что нарушает условия технической безопасности их эксплуатации.

При этом, изображение петард выполнено в оригинальной, творческой манере с отсылкой на ракетовидную форму, которая используется в анимационных фильмах.

При восприятии спорного товарного знака, без учёта словесных элементов, потребителю понадобится некоторое домысливание, для чего именно предназначены изобразительные элементы в виде трубочек с наконечниками.

Между тем, мнения потребителей о восприятии данных изобразительных элементов в составе оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, не было предоставлено.

Указанное выше также было подтверждено выводами решения Суда по интеллектуальным правам от 20.06.2023 по делу №СИП-280/2023 (приложение №4).

Коллегия также указывает, что изображение трубочек с наконечниками в составе оспариваемого товарного знака может восприниматься потребителями и в качестве изображения конфет или колонн (зависит от их предыдущего опыта и кругозора).

Таким образом, доводы лица, подавшего возражения о том, что изобразительные элементы в виде трубочек с наконечниками оспариваемого товарного знака указывают на вид товаров, не был доказан материалами возражения, а, следовательно, данные элементы не нарушают положения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении позиции лица, подавшего возражения о том, что в оспариваемом товарном знаке неохраняемые элементы занимают доминирующее положение, ввиду чего оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью и не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает, что оспариваемое обозначение в целом обладает оригинальностью, обусловленной стилизованным выполнением его элементов (указанное было установлено решением Суда по интеллектуальным правам от 20.06.2023 по делу №СИП-280/2023).

Дополнительно, коллегия отмечает, что ею было принято во внимание то обстоятельство, что правообладателю также принадлежат исключительные права



на товарные знаки «», «», «» по свидетельствам №№859697, 818420, 1032300, при этом, данные товарные знаки и оспариваемый товарный знак по свидетельству №799830 связаны своим сходным композиционным построением и образуют серию товарных знаков.

Следовательно, оспариваемый товарный знак способен отличать товары и услуги правообладателя от товаров и услуг иных участников гражданского оборота, ввиду чего оспариваемое обозначение обладает различительной способностью.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №799830 противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать недоказанным.

Лицом, подавшим возражение, в дополнениях от 04.04.2025 также отмечалось, что «регистрация стандартного обозначения коробки с

ракетами/фейерверками влечет необоснованные экономические преимущества по отношению к другим участникам рынка посредством использования исключительных прав на товарный знак». Коллегия приняла к сведению указанные доводы лица, подавшего возражение, и считает необходимым обратить его внимание на то, что установление факта недобросовестной конкуренции при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, оснований для анализа поступившего возражения на предмет его соответствия требованиям статьи 10 Кодекса или законодательству о защите конкуренции у коллегии не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.11.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №799830.