


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) [далее – Правила ППС] рассмотрела поступившее 28.04.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «СКАЙ ИМПОРТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1045962, при этом установила следующее.



Правовая охрана на территории Российской Федерации знака «  » по международной регистрации № 1045962 произведена 25.06.2010 Международным Бюро ВОИС на имя: «Seven Towns Limited», Великобритания в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в цветовом сочетании: «красный, зеленый, синий, оранжевый, желтый, белый». Срок действия регистрации до 25.06.2030 г. Впоследствии правообладателем знака по международной регистрации № 1045962 стало «SPIN MASTER TOYS UK LIMITED» Secure Trust House, Boston Drive Bourne End, Buckinghamshire SL8 5YS (GB).

В поступившем 28.04.2023 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что знак по международной регистрации № 1045962 не

соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483, статье 10 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак по международной регистрации № 1045962 является изображением геометрической фигуры;
- в возражении приведены ссылки на действующее законодательство, судебную практику (в том числе, за рубежом) [например, дело № СИП-357/2019 от 26.09.2019 г., дело № Т-601/17, пресс релиз Европейского Суда общей Юрисдикции № 131/19 от 24.10.2019 г.] и т.п.;
- в возражении дана ссылка на описание оспариваемого знака из реестра WIPO, согласно которому обозначение состоит из шести поверхностей, геометрически расположенных в виде трех пар параллельных поверхностей;
- заинтересованность в подаче возражения, обусловлена тем, что лицо, подавшее возражение, является импортером и поставщиком на российский рынок головоломки под брендом «MoYu». Эти головоломки широко распространены на территории Российской Федерации и продаются через Интернет-магазины и розничные магазины различных предпринимателей;
- лицо, подавшее возражение, выступает ответчиком по иску таможенного органа о признании действий лица, подавшего возражение, нарушением пункта 1 статьи 14.10 КоАП РФ (дело № А40-301493/2022, рассматриваемое Арбитражным Судом г. Москвы) в связи с тем, что таможенный орган полагает, что товары сходны со знаком по международной регистрации № 1045962 и являются контрафактными;
- единственное сходство товаров с оспариваемым знаком по международной регистрации № 1045962 заключается в используемом техническом решении;
- оспариваемый знак имеет форму куба, созданного по образу головоломки «Кубик Рубика» Эрнё Рубика, представляющего собой шесть поверхностей, геометрически расположенных в виде трех пар параллельных поверхностей, причем каждая пара расположена перпендикулярно двум другим парам;
- форма оспариваемого знака по международной регистрации № 1045962 (в виде куба с поверхностями разного цвета) не обладает различительной способностью и подлежит дискламации;

- форма оспариваемого знака по международной регистрации № 1045962 в виде куба с поверхностями разного цвета является традиционной формой головоломки для товаров 28 класса МКТУ «трехмерные головоломки»;

- потребители не ассоциируют форму оспариваемого знака исключительно с его правообладателем. В качестве доказательств с возражением представлены сведения из сети Интернет с поиском «Кубик Рубика»;

- форму товаров для товаров 28 класса МКТУ «трехмерные головоломки» в виде куба с поверхностями разного цвета до даты приоритета оспариваемого знака использовали многие производители механических головоломок. Примерами

разнообразия трехмерных головоломок являются следующие изображения:



- совокупность представленных доказательств свидетельствует о том, что товар в форме куба с поверхностями разного цвета является традиционным для множества товаров 28 класса МКТУ «трехмерные головоломки». В отсутствие каких-либо оригинальных элементов такая форма товара сама по себе не может выполнять функцию индивидуализации применительно к указанным товарам 28 класса МКТУ и должна быть дискламирована;

- за время, прошедшее с даты государственной регистрации оспариваемого знака, различительная способность товара не была приобретена и остается традиционной;

- действия правообладателя направлены на монополизацию традиционной формы трехмерной головоломки в виде куба с поверхностями разного цвета, запрещая ее использование конкурентам;

- правообладатель оспариваемого знака не может запретить другим лицам производить 3D-головоломки, основанные на техническом решении, придуманном Эрнё Рубиком, так как у «SPIN MASTER TOYS UK LIMITED» (GB) нет таких прав на техническое решение, которое может охраняться только в качестве изобретения;

- техническое решение может быть использовано любым лицом;

- оспариваемый знак по международной регистрации № 1045962 в виде куба с поверхностями разного цвета не имеет признаков индивидуализации товаров конкретного производителя, поскольку производители товара, реализующие головоломки (трехмерные головоломки) на российском рынке, рядом с изображением игрушки ставят свои товарные знаки;
- изображение головоломки «куб» не является оригинальным и повторяет традиционную форму товара, выпускаемого различными производителями;
- трехмерный оспариваемый знак с внешним видом головоломки зарегистрирован по товарам «трехмерные головоломки», что само по себе противоречит смыслу регистрации товарного знака;
- попытка «SPIN MASTER TOYS UK LIMITED» запретить продажу 3D-головоломок, созданных по принципу Эрнэ Рубика, в Российской Федерации является злоупотреблением правом, а также актом недобросовестной конкуренции, поскольку правообладатель не является владельцем технического решения, заложенного в указанной 3D-головололке.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1045962 в отношении всех товаров 28 класса МКТУ.

Лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные пояснения на документы «SPIN MASTER TOYS UK LIMITED» и решение Роспатента по предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации оспариваемому знаку по международной регистрации № 1045962 по результатам рассмотрения возражения палатой по патентным спорам (на стадии экспертизы):

- предоставление правовой охраны оспариваемому знаку в ЕС и других странах не является основанием для признания различительной способности при регистрации на территории Российской Федерации. На настоящий момент товарный знак № 005696232 исключен из реестра ЕС, так как третье лицо доказало в суде отсутствие различительной способности у обозначения. В Норвегии в регистрации

товарного знака было отказано еще при регистрации по аналогичным основаниям. Указанное обуславливает отсутствие единообразия применения законодательства;

- наличие разрешения доказывает лишь отсутствие нарушения прав Эрнэ Рубика на использование его имени (в товарном знаке не используется) и прав на внешний вид товара;
- принцип у всех таких головоломок одинаков, он действительно был придуман Эрнэ Рубиком, но сам принцип не охраняется в оспариваемом знаке и используется различными предпринимателями;
- на дату вынесения решения Роспатентом к продаже уже предлагались сходные с оспариваемым знаком товары других производителей, но в заключении коллегии палаты по патентным спорам этот факт преподнесен как указывающий на наличие различительной способности. Данный факт, напротив, указывает на отсутствие различительной способности у оспариваемого знака и использование его внешнего вида разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров, без возможности для потребителя четко разграничивать для себя «кубики» «SPIN MASTER TOYS UK LIMITED» от «кубиков» любого иного производителя;
- доказательством наличия различительной способности является социологический опрос.

В подтверждение данных доводов лицом, подавшим возражение, представлена распечатка Интернет-сайта <http://kupislona-store.ru/catalog/golovolomki> – (1).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 28.04.2023 возражением, представил письменный отзыв. Основные доводы отзыва сведены к следующему:

- лицо, подавшее возражение, выступает ответчиком по иску таможенного органа о признании действий лица, подавшего возражение, нарушением п.1 ст. 14.10 КоАП РФ (дело № А40-301493/2022) в связи с тем, что таможенный орган полагает, что товары лица, подавшего возражение, сходны с оспариваемым знаком по международной регистрации № 1045962 и являются контрафактными;

- представителем правообладателя в Центральную таможенную было направлено письмо от 19.10.2022 г., в котором представитель правообладателя уведомил таможенные органы, что он не намерен предпринимать какие-либо действия против ООО "СКАЙ ИМПОРТ". При этом 09.06.2023 г. представитель правообладателя также уведомил суд апелляционной инстанции о том, что правообладатель не подавал заявление в Центральную электронную таможенную о возбуждении административного дела по статье 14.10 КоАП РФ в отношении ООО "СКАЙ ИМПОРТ" и не заявлял о нарушении своих исключительных прав;
- лицо, подавшее возражение, не доказало заинтересованность в подаче настоящего возражения;
- в отзыве даны пояснения в отношении действующего законодательства, рекомендаций, приведены ссылки на справки Суда по интеллектуальным правам, судебную практику (СИП-147/2023 от 18.09.23 и т.д.) и т.п.;
- международная регистрация № 1045962 как раз и является «Кубиком Рубика», а не "является формой куба, созданного по подобию Кубика Рубика";
- приведенные в тексте возражения примеры не являются надлежащим доказательством по делу, поскольку не содержат ссылки на источники информации и не датированы;
- доказательства всех приведенных в возражении доводов в отношении формы товаров 28 класса МКТУ в деле отсутствуют;
- правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации № 1045962 была предоставлена на основании решения Роспатента от 29.11.2012 г. В решении Роспатентом сделан вывод, что оспариваемый знак не несет в себе прямого указания на вид товара и обладает фантазийным характером, достаточной для выполнения индивидуализирующей функции. В отзыве также приведены выдержки из указанного решения. Ранее сделанные выводы свидетельствуют об альтернативности и нетрадиционности знака по международной регистрации № 1045962;
- доказывание несоответствия оспариваемого знака условиям охраноспособности возложено исключительно на лицо, подавшее возражение. Все доказательства не

являются надлежащими, поскольку они не датированы, отсутствуют ссылки на источники информации, из которых они получены;


- основные характеристики формы оспариваемого знака, приведенные в его описании, не выполняют техническую функцию, и тот факт, что она зарегистрирована в качестве товарного знака, не создает монополии на техническое решение. Оспариваемый знак не ограничивает выбор конкурентов, производящих трехмерные головоломки, содержащие подвижные или вращающиеся составные элементы, в достижении такой технической функции для своих товаров;

- рассматриваемая форма не является необходимой для использования всеми производителями;

- нельзя прийти к выводу о том, что форма знака является общепринятой формой, используемой в области производства головоломок;

- согласно Экспертному заключению Союза дизайнеров России от 12.08.2023 г. степень свободы дизайнеров при изготовлении трехмерных головоломок достаточно велика и оставляет дизайнерам достаточно свободы для индивидуализации формы изделия. В результате анализа эксперты Союза дизайнеров России пришли к выводу о том, что оспариваемый объемный знак «Кубик Рубика» является оригинальным и нетрадиционным, а его форма не обусловлена исключительно функциональным назначением;

- в случае механических трехмерных головоломок степень свободы дизайнера достаточно высока, что подтверждается присутствием на рынке механических

трехмерных головоломок абсолютно различных форм: 

Существует много вариантов геометрической конфигурации, пропорционального членения, колористических решений, использования свойств материалов для создания головоломок дизайнерами и производителями. При этом очевидно отличие знака по международной регистрации № 1045962 от всего ряда случайно выбранных образцов;

- знак по международной регистрации № 1045962 имеет оригинальную форму, которая придает обозначению различительную способность. Оригинальная

нетрадиционная форма оспариваемого знака является четко различимой и воспринимается как товарный знак, поскольку не обусловлена одной лишь функцией товара;

- положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. «Кубик Рубика» - это трехмерная головоломка, созданная в 1974 году венгерским преподавателем Эрнё Рубиком. Трехмерный «Кубик Рубика» присутствует на рынке с 1980 г., т.е. уже почти 45 лет, и является самой популярной головоломкой в мире, которую держал в руках каждый седьмой житель планеты. Еще в 1982 году в СССР в журнале «Юный техник» были опубликованы чертежи для самостоятельного изготовления «Кубика Рубика». По всему миру, в том числе и в России, на настоящий момент было продано порядка 400 млн. «Кубиков Рубика». Права на «Кубик Рубика» г-н Эрнё Рубик передал английской компании «Seven Towns Limited», которая являлась владельцем международной регистрации № 1045962 до 2016 г. В начале 2000-х годов популярность и продажи «Кубика Рубика» начали расти, в том числе, благодаря появлению Интернета и социальных сетей (клипы, видео-каналы, теле-шоу и т.п.). Спустя почти 50 лет после своего создания, «Кубик Рубика» по-прежнему чрезвычайно популярен, продолжает нравиться людям. В последние годы по всему миру ежегодно продавались миллионы «Кубиков Рубика», принося годовой доход в десятки миллионов долларов США. «Кубик Рубика» получил множество наград и других форм признания своего успеха. Для продвижения «Кубика Рубика» компания «SPIN MASTER TOYS UK LIMITED» и ее предшественники вступили в сотрудничество с такими известными компаниями, как Red Bull, McDonald's, Hasbro, Disney и т.п. Объёмы продаж «Кубика Рубика» в Российской Федерации увеличивались с каждым годом и, например, за период с 2007 - 2011 гг. составили более 100 000 штук. «Кубик Рубика» продавался и продается на всей территории Российской Федерации в сетевых магазинах, музеях, Интернет-магазинах и т.п. В 2021 г. было продано 14676 «Кубиков Рубика» (объем продаж - 129857,55 долл. США), в 2022 г. - 26586 «Кубиков Рубика» (объем продаж 169724,60 долл. США). Прделана

огромная работа по созданию клубов спидкубинга (сборка «Кубика Рубика» на скорость), в том числе проводятся чемпионаты и соревнования;

- 30.04.2021 г. международная регистрация № 1045962 была приобретена компанией «SPIN MASTER TOYS UK LIMITED», то есть правообладателем;


- настоящий и предыдущий владельцы международной регистрации № 1045962 - аффилированные компании, принадлежащие к Группе компаний «SPIN MASTER» и имеют общего и единственного учредителя – компанию «SPIN MASTER Europe Holding B.V.». После 30.04.2021 г. «Кубик Рубика» продается в России через ООО «СПИН МАСТЕР Рус»;

- в соответствии с социологическим исследованием ВЦИОМ 97 % опрошенных были знакомы с объемным знаком по международной регистрации № 1045962 и верно идентифицировали его как «Кубик Рубика». При этом 76 % респондентов имели опыт приобретения этого товара. Аналогичные данные на день приоритета международной регистрации (июнь 2010 г.) составляют 97 % и 77 %;

- на основании опроса ВЦИОМ можно утверждать, что российские потребители всегда связывают оспариваемую регистрацию с определенным источником происхождения, а именно с его изобретателем - г-ном Эрнё Рубиком и его правопреемниками;

- объемный знак по международной регистрации № 1045962 обладал различительной способностью на дату приоритета международной регистрации и приобрел дополнительную различительную способность в результате интенсивного использования в настоящее время;

- в Российской Федерации охраняются следующие товарные знаки: «» по

международной регистрации № 1246500, «» по международной регистрации № 1248803, а также одним российским словесным товарным знаком «**кубик Рубика**» по свидетельству № 440093;

- трехмерной форме «Кубика Рубика» предоставлена охрана в качестве товарного знака для товаров 28 класса МКТУ в 40 странах, включая ЕС. Утверждение лица,

подавшего возражение, что трехмерный «Кубик Рубика» не охраняется в США и Литве, не соответствует действительности;

- решение Европейского суда общей юрисдикции в отношении «Кубика Рубика» продолжает обжаловаться. Решение Европейского суда и отказы в регистрации знаку в некоторых странах, не имеют значения для рассмотрения настоящего возражения;

- действия правообладателя не могут быть признаны злоупотреблением правом, так как компания действует в целях защиты исключительного права на оспариваемый знак;

- вопросы злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции не относятся к компетенции Роспатента и не рассматриваются в рамках возражений против регистрации товарных знаков.

В связи с изложенным, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого знака по международной регистрации № 1045962.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- письмо в таможенную службу от 19.10.2022 г. – (2);
- письменные пояснения в 9 ААС от 09.06.2023 г. – (3);
- признаки оригинальной и контрафактной продукции – (4);
- экспертное заключение Союза дизайнеров от 12.08.2023 – (5);
- affidavit «Spin Master Toys UK Limited» с переводом на русский язык – (6);
- affidavit г-на Эрнё Рубика с переводом на русский язык – (7);
- социологическое исследование – (8).

От лица, подавшего возражение, поступили письменные пояснения на отзыв правообладателя, основные доводы которых сведены к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения;
- в соответствии с перепиской сторон правообладатель указал лицу, подавшему возражение, на сходство товара с оспариваемым знаком, что послужило основанием

для таможенного органа привлечь ООО «СКАЙ ИМПОРТ» к ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ;

- оспариваемый знак был внесен в ТРОИС на момент импорта спорного товара и возбуждения административного производства органами ФТС;

- разрешение на ввоз товара было запрошено у правообладателя, на что импортером был получен отказ в связи с наличием сходства;

- внешний вид товара в данном случае является указанием на конкретный вид товара - а именно на все и любые головоломки, основанные на принципе и логике головоломки Эрне Рубика;

- форма трехмерного объекта по международной регистрации № 1045962 обусловлена именно его функциональным назначением, так как это самая распространенная и традиционная форма головоломки, основанной на принципе Эрне Рубика, в поддержку этого представитель правообладателя Шарлотт Софи ван Триест называет этот внешний вид головоломки «классический 3*3 кубик Рубика», «стандартный кубик рубика состоит из 6 поверхностей, каждая из которых состоит из 3 рядов по 3 маленьких кубика в каждом ряду с каждой стороны»;

- само наименование «Кубик Рубика» используется потребителями для всех кубических головоломок (не имеет значения какого производителя), основанных на принципе и логике головоломки Эрне Рубика;

- потребители называют «Кубиком Рубика» любые кубические головоломки, основанные на принципе и логике головоломки Эрне Рубика;

- в соответствии с протоколом осмотра письменного доказательства были обнаружены в сети Интернет материалы на официальной странице сообщества спидкуберов (спортсмены, которые собирают Кубики Рубика на время) в социальной сети Вконтакте, датированные 2009-2010 гг. (ранее даты приоритета товарного знака по международной регистрации № 1045962 - 25.06.2010 г.);

- члены сообщества спидкуберов называют словами «Кубик Рубика» любые головоломки, созданные на основе принципа Эрне Рубика, независимо от производителя товара, при этом они используются на фото, видео и при обсуждениях. Члены сообщества обсуждают в комментариях и сравнивают разные

«Кубики Рубика» разных производителей, а также на видео показывается, как собирают «Кубики Рубика» разных производителей (представлены Интернет-ссылки на видео);

- все представленные в протоколе на фото и видео 3D-головоломки других производителей («HeShu», «ShenGen», «C4U Cube for you») имеют высокую степень сходства с оспариваемым знаком, а также обозначаются самими спидкуберами как «Кубик Рубика»;

- сведения в протоколе подтверждают позицию относительно наличия на территории Российской Федерации в продаже и использовании аналогичных по виду и свойствам головоломок сторонних производителей, следовательно, отсутствия различительной способности у оспариваемого знака;

- выводы опроса ВЦИОМ не свидетельствуют о наличии различительной способности у оспариваемого знака, при этом не подкреплены пояснениями, методиками. Неизвестно, как именно опрос может иметь ретроспективное значение и результативность, учитывая, что с 2010 года прошло 13 лет;

- сам опрос ВЦИОМ подтверждает, что потребители знают именно товар «Кубик Рубика», но не оспариваемый знак по международной регистрации № 1045962 или правообладателя этого обозначения. Наименование стало для потребителей нарицательным и указывает на группу товаров, имеющих сходные свойства. Наименование «Кубик Рубика» воспринимается как указание на функцию этого товара, а не на конкретный товар конкретного производителя;

- из заключения дизайнеров следует, что на изображении присутствуют игральные кости различной формы наряду с кубической, что очевидно свидетельствует либо о том, что традиционная форма не всегда «безальтернативная», либо о том, что это ошибочный пример традиционной формы. В строгом соответствии с приведенными примерами классический 3*3 «Кубик Рубика» в таком случае тоже является традиционной формой, невзирая на наличие кубиков с другим числом граней. Примеры иных объектов кубической формы приведены без учета даты приоритета и даты создания таких объектов;

- affidavit составлен и заверен в 2011 году, то есть позже даты приоритета оспариваемого знака;
- само название головоломки «Кубик Рубика», а также название направления «спидкубинг» однозначно свидетельствуют, что именно куб является традиционной формой для данного вида товаров, и определяющим в наименовании этого товара, так как направление называется именно «спидКУБИНГ», а не «спид РУБИК».

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатка переписки из электронной почты между сторонами спора – (9);
- протокол осмотра письменного доказательства – (10);
- распечатка «Викисловарь» по ключевым словам «игральные кости» – (11).

Правообладателем представлена письменная позиция на пояснения лица, подавшего возражения. Доводы сведены к следующему:

- для доказательства наличия каждого приведенного основания для оспаривания знака по международной регистрации № 1045962 должны быть представлены различные доказательства на дату приоритета, которые отсутствуют в материалах дела;
- лицо, подавшее возражение, опровергает основание по пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает, что осуществляет «свою предпринимательскую деятельность по импорту и продаже товаров 3D-головоломка под брендом». Товар называется «ГОЛОВОЛОМКА В ВИДЕ КУБИКА «СОБЕРИ ЦВЕТА»»;
- протокол осмотра доказательств не является надлежащим доказательством по применению пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Утверждение о том, что члены сообщества спидкуберов собирают на время только «Кубик Рубика», не соответствует действительности. Ссылки в протоколе осмотра доказательств не свидетельствуют о продажах, объемах и использовании аналогичных по виду и свойствам головоломок сторонних производителей на дату приоритета;
- представленный affidavit касается исключительно истории создания и использования непосредственно «Кубика Рубика», а не иных трехмерных головоломок. Для понимания сути вопроса правообладателем приведен более

полный перевод на русский язык приведенных пунктов 3 и 4 аффидевита. Так, термины "классический" и "стандартный" употребляются г-жой Ван Триест исключительно в отношении модельного ряда «Кубика Рубика», а не в отношении всех трехмерных головоломок;

- термин «традиционность» употребляется применительно к модельному ряду «Кубика Рубика», в котором форма 3x3 является классической;

- факт того, что знак по международной регистрации № 1045962 не обладает различительной способностью, поскольку состоит из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, не подтвержден доказательствами;

- в ответ на письменные пояснения лица, подавшего возражение, специалисты ВЦИОМ представили дополнительные разъяснения, в части вопроса ретроактивности исследования, использования термина "товар" с целью соблюдения принципа простоты и понятности анкетных вопросов и т.п.;

- Союз дизайнеров представил дополнение к экспертному заключению с ответами на доводы лица, подавшего возражение. Приведенные примеры игральных костей иной формы как раз подтверждают довод дизайнеров, поскольку их форма строго подчинена функции - обеспечить при броске равновероятное выпадение количества возможных значений и т.д.;

- дизайнерами приведены примеры в отношении бутылок, шурупа, форма которых целиком определена его функцией;

- форма оспариваемого знака в отличие от указанных примеров не определяется функциональным назначением;

- доказательств того, что форма на момент подачи заявки являлась общепринятой в соответствующей области деятельности и использовалась многими производителями, в возражении не имеется;

- представленная в аффидевите 2011 г. информация имеет отношение и до даты приоритета оспариваемого знака.

- часть доводов по своей сути повторяет ранее изложенную позицию в отзыве.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- разъяснение к данным исследования Фонда ВЦИОМ – (12);
- дополнения к экспертному заключению дизайнеров – (13).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 28.04.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (25.06.2010) знака по международной регистрации № 1045962, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.(1.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.


Согласно пункту 2.3.(1.3) Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил элементы, указанные, в частности, в подпункте 2.3.2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные, в частности, в подпункте 2.3.2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.



Оспариваемый знак «» является объемным и представляет собой куб (два ракурса), имеющий шесть одинаковых граней, каждая из которых разделена на девять сегментов. Каждая грань имеет свой цвет: красный (rouge PMS 200 C*), зеленый (vert PMS 347 C*), голубой (bleu PMS 293C*), оранжевый (orange PMS 021C*), желтый (jaune PMS 012C*) и белый (blanc ii). Правовая охрана предоставлена знаку по международной регистрации № 1045962 на территории Российской Федерации в отношении товаров 28 класса МКТУ «*three-dimensional puzzles*» («трехмерные головоломки»).

Знаком по международной регистрации № 1045962 обозначается известная во всем мире трехмерная головоломка «Кубик Рубика».

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, привлечено к административной ответственности (ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ, дело № А40-301493/2022) в виде штрафа с конфискацией предметов административного правонарушения (головоломки в виде куба «Собери цвета»). Таможенный орган пришел к выводу, что товары сходны до степени смешения с оспариваемым знаком по международной регистрации № 1045962 и являются контрафактными. При этом ООО «СКАЙ ИМПОРТ» без согласия правообладателя переместило однородный и сходный до степени смешения с оспариваемым знаком товар путем ввоза на таможенную территорию ЕАЭС (Российской Федерации). Также из дела № А40-301493/2022 следует, что представителями правообладателя было сообщено таможенному органу о том, что ООО «СКАЙ ИМПОРТ» не выдавалось разрешительных писем на ввоз товаров «головоломка в виде кубика», а также не заключалось с ним никаких договоров. Вместе с тем, лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака. Таким образом, указанные обстоятельства по своей совокупности свидетельствуют о

заинтересованности ООО «СКАЙ ИМПОРТ» в подаче настоящего возражения. Переписка правообладателя с таможенными и судебными органами (2-4) к иным выводам коллегии в отношении заинтересованности не приводит.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака по международной регистрации № 1045962 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Доводы возражения и дополнений к нему сводятся к тому, что оспариваемый знак не обладает различительной способностью, представляет собой реалистическое изображение товаров 28 класса МКТУ, при этом форма трехмерного объекта является традиционной и обусловлена исключительно функциональным назначением и используется многими лицами, а также оспариваемый знак вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В возражении также указывается, что техническое решение может быть использовано любым лицом. Довод возражения в части технического решения относится к иным объектам интеллектуальной собственности (изобретение, полезная модель) и не влияют на оценку охраноспособности оспариваемого товарного знака, представляющего собой иной объект интеллектуальной собственности. Следует пояснить, что товарный знак – это средство индивидуализации товаров и услуг, при этом техническое решение товарным знаком не охраняется.

Анализ материалов возражения и дополнений к нему показал следующее.

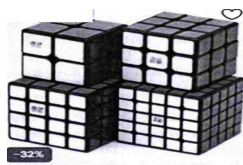
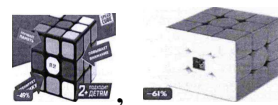
Оспариваемый знак не является простой фигурой, обладает оригинальной формой, которая не обусловлена функцией товара.

Оспариваемым знаком охраняются только головоломки, которые могут быть любой формы (змейки, 3D-пазлы, петамикс, энигма, revomaze, equa и т.д.), при этом форма куба не является традиционной и безальтернативной для изделий такого назначения. Также у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемый объемный знак с внешним видом головоломки не обладает различительной способностью в отношении товаров 28 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, поскольку, как было указано выше, трехмерные головоломки

могут быть разными. Кроме того, такой вид товара как «кубики», либо «Кубик Рубика» в перечне оспариваемого знака отсутствует. То есть видом товара в данном случае является «трехмерные головоломки», а не «Кубик Рубика».

Довод возражения о том, что форму товаров 28 класса МКТУ «трехмерные головоломки» в виде куба с поверхностями разного цвета до даты приоритета оспариваемого знака использовали многие производители механических головоломок, не подтвержден фактическими доказательствами. Так, объемы, реклама, иные документы о введении продукции разными лицами в гражданский оборот и доведение их до конечного потребителя в качестве доказательств не

представлены. Фото приведенных в возражении изображений:



и т.п. имеют разные формы граней и колористическое решение по сравнению с оспариваемым знаком, при этом их невозможно соотнести с датой его приоритета, и не подтверждены документально.

Лицо, подавшее возражение, представляет протокол осмотра письменных доказательств (10) и утверждает, что на фото и видео представлены 3D-головоломки разных производителей («HeShu», «ShenGen», «C4U CUBE FOR YOU»), которые имеют высокую степень сходства с оспариваемым товарным знаком, а также обозначаются спидкуберами как «Кубик Рубика» до даты приоритета. В отношении представленного протокола доказательств (10) коллегия отмечает следующее. Протокол содержит 13 ссылок на видео в сети «В Контакте», из которых не следует, что на территории Российской Федерации производились и продавались такие же по виду, свойствам головоломки иных производителей. Часть ссылок не содержит упоминания на каких-либо производителей. В ссылке № 4 речь идет о головоломках в виде пирамидок, змейки и мэджике. Протокол не содержит каких-либо фактических данных о продажах и производителях. Довод о восприятии любых головоломок членами сообщества спидкуберов РФ в качестве «Кубиков Рубиков» не может оцениваться как восприятие всех потребителей и специалистов.

Таким образом, в возражении отсутствуют доказательства того, что конкретная форма оспариваемого знака в целом определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения и должна оставаться свободной для использования разными лицами в гражданском обороте.

Вместе с тем, признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров 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. При этом определить, какой из перечисленных выше признаков является доминирующим, не представляется возможным.

Из материалов дела не усматривается, что оспариваемый знак использовался длительное время в качестве обозначения головоломок разными производителями, многими специалистами, работниками торговли, потребителями до даты приоритета оспариваемого знака.

Следовательно, у коллегии нет оснований считать, что оспариваемый знак по международной регистрации № 1045962 не обладает различительной способностью, является общепринятой традиционной (безальтернативной) формой для изделий такого же назначения, видом товаров и широко используется в области производства головоломок.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что доводы возражения в части несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются доказанными.

В отношении отзыва правообладателя коллегия отмечает следующее.

Как было установлено выше, оспариваемый знак по международной регистрации № 1045962 представляет собой известную во всем мире оригинальную трехмерную головоломку «Кубик Рубика».

«Кубик Рубика» - это трехмерная головоломка, созданная в 1974 году венгерским преподавателем Эрнё Рубиком. Трехмерный «Кубик Рубика» присутствует на рынке с 1980 г., т.е. уже почти 45 лет, и является самой популярной головоломкой в мире, которую держал в руках каждый седьмой житель планеты. Еще в 1982 году в СССР в журнале «Юный техник» были опубликованы чертежи для самостоятельного изготовления «Кубика Рубика». По всему миру, в том числе и в России, на настоящий момент было продано порядка 400 млн. «Кубиков Рубика». Права на «Кубик Рубика» г-н Эрнё Рубик передал английской компании «Seven Towns Limited», которая являлась владельцем международной регистрации № 1045962 до 2016 г. «Кубик Рубика» получил множество наград и других форм признания своего успеха. Объёмы продаж «Кубика Рубика» в Российской Федерации увеличивались с каждым годом и, например, за период с 2007 - 2011 гг. составили более 100 000 штук. «Кубик Рубика» продавался и продается на всей территории Российской Федерации в сетевых магазинах, музеях, Интернет-магазинах и т.п. В 2021 г. было продано 14676 «Кубиков Рубика» (объем продаж - 129857,55 долл. США), в 2022 г. - 26586 «Кубиков Рубика» (объем продаж 169724,60 долл. США). Прделана огромная работа по созданию клубов спидкубинга (сборка «Кубика Рубика» на скорость), в том числе проводятся чемпионаты и соревнования.

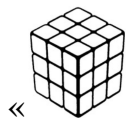
В Экспертном заключении Союза дизайнеров от 12.08.2023 г. (5) речь идет о свободе выбора дизайнеров при изготовлении трехмерных головоломок и выбора для них формы. Комиссией сделаны выводы о том, что «объемное обозначение «Кубик Рубика» являлось на дату приоритета (25.06.2010) оспариваемого знака и является по состоянию на настоящий момент нетрадиционным и оригинальным. Форма объемного обозначения «Кубик Рубика» не является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения (трехмерные головоломки). Объемное обозначение «Кубик Рубика» не являлось на дату приоритета (25.06.2010)

оспариваемого знака и не является по состоянию на настоящий момент объектом, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением» (5,13).

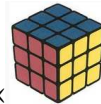
Международная регистрация № 1045962 оспариваемого знака 30.04.2021 г. была приобретена компанией «SPIN MASTER TOYS UK LIMITED», то есть правообладателем. Правообладатель и его правопреемник - аффилированные компании, принадлежащие к Группе компаний «SPIN MASTER», которые имеют общего и единственного учредителя – компанию «SPIN MASTER Europe Holding B.V.» (6). После 30.04.2021 г. «Кубик Рубика» продается в России через ООО «СПИН МАСТЕР Рус» (6). Affidavit г-на Эрнэ Рубика (7) касается самого изобретения головоломки «Кубик Рубика».

Анализ социологического исследования (8) и представленных разъяснений к нему (12) показал следующее. Представленное исследование касается уровня знания оспариваемого знака, а также анализа ассоциаций с конкретной компанией/лицом. Большинство респондентов, как в настоящее время, так и с учетом ретроспективы (97 %) верно идентифицировали тестируемое обозначение как «Кубик Рубика». При этом 74 % опрошенных назвали в качестве изобретателя данного товара Эрнэ Рубика. Три четверти респондентов (76 % - в настоящее время, 77 % - с учетом ретроспективы) когда-либо покупали «Кубик Рубика». Более половины опрошенных 54 % допускают, что, если бы они хотели приобрести «Кубик Рубика» и в магазине увидели товар, выполненный в соответствии с тестируемым товарным знаком, который называется не «Кубик Рубика», а как-либо по-другому, они могли бы приобрести данный товар, полагая, что приобретают оригинальную продукцию от изобретателя «Кубик Рубика» или его правопреемников. Таким образом, представленные показатели свидетельствуют о высоком уровне знания оспариваемого знака, в том числе с учетом ретроспективы.

Кроме того, в отзыве также приведены сведения, что в Российской Федерации охраняются следующие товарные знаки в отношении товаров 28 класса МКТУ:



«» по международной регистрации № 1246500, «» по международной



регистрации № 1248803, а также одним российским словесным товарным знаком «**кубик Рубика**» по свидетельству № 440093.

В отношении остальных доводов сторон коллегия отмечает следующее.

Критические замечания и Интернет-распечатка (1) лица, подавшего возражение, в отношении выводов коллегии и решения Роспатента от 29.11.2012 о предоставлении правовой охраны оспариваемому знаку по международной регистрации № 1045962 по итогам рассмотрения возражения на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны, направлены на переоценку доказательств и обстоятельств, установленных и оцененных ранее. При этом, критические замечания и Интернет-распечатка (1) к иным выводам коллегии не приводят.

Представленные в возражении ссылки на судебную практику в силу независимого делопроизводства не влияют на выводы коллегии.

Доводы в отношении выводов судов и патентных ведомств зарубежных стран в части отсутствия охраноспособности у оспариваемого обозначения к иным выводам коллегии не приводят. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» от 20.03.1883 г. «условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством».

Оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Согласно пункту 5 статьи 10 Кодекса добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.04.2023, оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1045962.