

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 29.06.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 762172, поданное ООО «ФРЕШ ТРЕНД», Россия, ООО «Регион-Сервис», Россия, компанией «ХОТПОИНТ ИНДАСТРИАЛ КО ЛИМИТЕД», Гонконг (далее – лица, подавшие возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого объемного товарного знака «» с приоритетом от 03.09.2019 по заявке №20197743904 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.06.2020 за № 762172 в отношении товаров 28 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя компании «ЛЕГО Джурис А/С», Дания.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.06.2022, выражено мнение о том, что регистрация

товарного знака по свидетельству №762172 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лица, подавшие возражение, являются производителями игрушек, в частности, игровых наборов, в состав которых включены фигурки человечков. ООО «Регион Сервис» осуществляет производство и реализацию конструкторов военной тематики, в состав которых входят человечки, воспроизводящие солдатиков – бойцов Красной Армии. ООО «Фреш Тренд» и «ХОТПОИНТ ИНДАСТРИАЛ КО» входят в группу компаний, осуществляющих производство игровых наборов для девочек, включающие минифигурки кукол. В настоящее время Федеральной таможенной службой возбуждено дело №10216000-002526/2021 об административном правонарушении, в котором в качестве третьего лица привлечено «ХОТПОИНТ ИНДАСТРИАЛ КО», в связи с ввозом на территорию Российской Федерации товаров с нарушением исключительных прав на оспариваемый товарный знак. В отношении оспаривания регистрации по подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует дополнительно учитывать разъяснения пункта 32 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №1 (2021) (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 07.04.2021)», согласно которым «в случаях оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию противоречия общественным интересам объем признания правовой охраны товарному знаку недействительным не может быть поставлен судами в зависимость от подтверждения лицом, подавшим возражение, личной (фактической) заинтересованности в отношении конкретных товаров и услуг». Изложенное свидетельствует о заинтересованности упомянутых лиц в подаче настоящего возражения;

- оспариваемый знак представляет собой реалистичное или схематичное изображение товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки и принадлежности для игр; аппараты для видео игр; товары гимнастические и спортивные; украшения елочные; наборы, состоящие из строительных элементов [игры, игрушки]; строительные игрушки/конструкторы; игры-конструкторы; кубики строительные [игрушки]; устройства и оборудование для компьютерных игр; электронные игры; устройства и оборудование для игровых площадок», представляющих собой разнообразные виды игрушек. Оспариваемый знак в большей степени представляет собой именно реалистичное изображение товаров. Соответствие обозначения реальной действительности подтверждается информацией в

сети Интернет, относящейся к производимой правообладателем продукции, размещенной на сайте <https://www.lego.com/ru-ru/product/series-21-71029>;

- оспариваемый знак относится к категории обозначений, представляющих собой трехмерный объект, форма которого обусловлена исключительно его функциональным назначением (кукла). Общим является подход, согласно которому, если форма обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, обозначение не обладает различительной способностью. Любая фигурка человечка должна содержать туловище, голову, руки, ноги, поскольку именно они являются основными частями человеческого тела. Наличие указанных элементов связано исключительно с функцией такого товара как кукла;

- так называемые образные игрушки (образ человека) играют значимую роль в социальном развитии ребенка. Во все исторические эпохи игрушка была связана с игрой – ведущей деятельностью, в которой формируется типичный образ ребенка: ум, физические и нравственные качества. Они служат не только средствами воспитания и самовоспитания, усвоения новых форм поведения, но и своего рода проявителями детской индивидуальности. Таким образом, спорное обозначение относится к такому виду игрушек как куклы, для которого традиционным и безальтернативным является повторение человеческого образа;

- о выполнении элементов игрушки разборными можно судить по наличию стыков в местах крепления конечностей. Движимый характер игрушек-кукол обусловлен их непосредственным функциональным назначением по копированию человеческого образа, необходим для удобства транспортировки, а также для создания дополнительного функционала, например, замена сломанных элементов новыми без приобретения новой игрушки целиком, расширения игровых возможностей путем комбинации разборных элементов нескольких фигурок. Наличие на голове фигурки выступа в форме круга необходимо для возможности одевать на игрушку головной убор или парик, имитирующий волосы. Само по себе выполнение головы круглой нельзя признать дизайнерской особенностью, поскольку общеизвестно выполнение головы игрушки в форме круга или шара как наиболее близко соответствующего форме настоящего человека. Кроме того, круглая форма обеспечивает максимальное тактильное удобство в процессе игры. Наличие отверстий на ногах необходимо для обеспечения ее фиксации на игровом

поле или элементе. Отверстия на подошвах используются для крепления игрушки к игровому полю или игровому элементу, а отверстия в ногах выше и ниже колена позволяют закреплять игрушку к игровым элементам, расположенным вертикально, или в сидячем положении. Ноги выполнены состоящими из двух элементов (верхняя плоская горизонтальная часть и непосредственно нога, имеющая вверху утолщение) с целью обеспечения возможности имитации ходьбы. Утолщение верхней части самой ноги обусловлено необходимостью помещения внутри него соединительного механизма. Форма ступни (вид снизу) является квадратной, что необходимо для обеспечения устойчивости фигурки на поверхности. Форма кистей рук фигурки обусловлена возможностью прикрепления к ним дополнительных элементов, а также иных игровых элементов. Выполнение игрушки однотонной также обусловлено исключительно ее функциональными особенностями. Общеизвестно, что все трафареты выполняются однотонными с целью их дальнейшего разукрашивания путем нанесения краски, наклеек и т.д. Именно однотонная игрушка предназначена для нанесения на нее различных наклеек,. Кроме того, именно однотонная игрушка предполагает нанесение не только определенного вида наклеек, а создает возможность нанесения различных наклеек, создающие вариативные комбинации образов для повышения интереса ребенка к игре с такими игрушками;

- подтверждением традиционной формы игрушки служит визуальный ряд аналогичных изделий (промышленный образец French design по патенту №125741-001, промышленный образец Spanish design патенту №1019533, изобретение по патенту Российской Федерации №2 115 454 C1, промышленный образец RU9515021-01, промышленный образец U.S. Designs D887501, промышленный образец U.S. Designs D879213, промышленный образец European Designs 003476118-0002, промышленный образец European Designs 005658044-0001, промышленный образец European Designs 003476118-0005, промышленный образец European Designs 002138248-0001, промышленный образец European Designs 002351155-0002), а также распечатки из сети Интернет, представленные с возражением (www.gigatoy.ru, www.chudo-gorodok.ru);

- сопоставляя спорное обозначение с промышленными образцами, следует констатировать, что все изделия являются игрушечными куклами, имеющими единое функциональное назначение. В качестве основных элементов всех фигурок человечков можно выделить: туловище, голову, руки и ноги. При этом во всех приведенных случаях

голова является круглой, туловище имеет трапециевидную форму, а ноги выполнены прямоугольными. Руки человечков на всех изделиях выполнены с небольшим сгибом, имитирующим локоть, а кисти рук имеют форму округлой скобы. Незначительные различия изделий в части их формы малозначимы, для обычного потребителя не имеют существенного значения с точки зрения индивидуализирующей способности обозначения, не создают иного зрительного восприятия, отличного от традиционной формы подобных изделий. Нюансные признаки, которые могут являться существенными для промышленных образцов и обуславливать их отличие от сходных дизайнерских решений, не могут быть учтены при оценке обозначений в целях регистрации товарного знака. Все изображения, представленные в визуальном ряде, являются сходными до степени смешения, что обуславливает вывод о том, что форма спорного товарного знака является традиционной формой товара – фигурок игрушечных человечков, характерной для данного вида продукции. На основании изложенного можно прийти к выводу, что товарный знак по свидетельству №762172 не обладает необходимыми и достаточными признаками, которые позволили бы обычному потребителю выделить его среди аналогичной продукции и соотнести с товарами конкретного производителя. Таким образом, зарегистрированное обозначение не обладает различительной способностью, в силу чего не может выполнять отличительную функцию товарного знака, что является основанием для вывода о неправомерности предоставления спорному товарному знаку правовой охраны как произведенной в нарушение пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый знак указывает на вид товара и его функциональное назначение. Знак лишен оригинальности исполнения, достигаемой посредством уникальной формы, будет восприниматься исключительно как обозначение, несущее информацию относительно вида товара – куклы, игрушечного человечка и его функционального назначения – предмета для игры в отношении. С учетом восприятия спорного товарного знака как предмета для игры в виде куклы он будет указывать, по крайней мере, на вид таких товаров, как «игры, игрушки и принадлежности для игр; украшения елочные; наборы, состоящие из строительных элементов [игры, игрушки]; строительные игрушки / конструкторы; игры-конструкторы, кубики строительные [игрушки]»;

- для иных видов товаров 28 класса МКТУ, представляющих собой иные виды игрушек, оспариваемый знак будет являться ложным или способным ввести потребителей в заблуждение относительно вида товара (к перечню таких товаров можно отнести, по

крайней мере, следующие товары 28 класса МКТУ «аппараты для видеоигр; устройства для компьютерных игр; электронные игры; устройства и оборудование для игровых площадок, товары гимнастические и спортивные»);

- товарный знак по свидетельству №762172 представляет собой изображение игрушки в виде человечка, что дает основание рассматривать его как форму таких товаров 28 класса МКТУ, как «игры; игрушки и принадлежности для игр; украшения елочные; наборы, состоящие из строительных элементов [игры, игрушки]; строительные игрушки / конструкторы; игры-конструкторы, кубики строительные [игрушки]». При этом сама по себе форма игрушек лишена оригинальности, поскольку воспроизводит образ человека, что позволяет выполнять основное свойство и назначение игрушек-кукол как таковых, связанных с социализацией ребенка во время игрового процесса. Отличия в виде формы рук, выемок круглой формы на задней стенке ног, выступа на голове носят нюансный характер с точки зрения индивидуализирующей способности обозначения и обусловлены исключительно функциональным назначением. Таким образом, оспариваемый знак представляет собой форму товаров – игрушек, которая определяется главным образом свойством, назначением и видом самого товара;

- оспариваемый знак противоречит общественным интересам. Под общественными интересами понимается противоречие регистрации товарного знака публичному порядку, несоответствие его фундаментальным правовым и социальным концепциям страны. Один из главных принципов охраны интеллектуальной деятельности заключается в срочности действия исключительного права на них. Временное действие исключительных прав направлено на стимулирование научно-технического прогресса, достигаемого за счет доступности свободного использования результатов интеллектуальной деятельности через определенный промежуток времени любым лицом. Первая минифигурка «Лего» была представлена миру в 1978 году. В этом же году была подана заявка на промышленный образец по патенту №125741-001, опубликованный 30.08.1978г., впоследствии зарегистрированный на территории Франции. К моменту подачи заявки на спорный товарный знак в 2019 году исключительные права на вышеназванный промышленный образец уже истекли и дизайнерское решение внешнего вида человечков перешло в общественное достояние и стало свободным к использованию любыми лицами. Получение исключительных прав на спорный товарный знак представляет собой попытку правообладателя продлить монополию на свое дизайнерское решение и ограничить иных

производителей детских игрушек в производстве аналогичных технических решений. Подобные действия в корне противоречат государственной политике в области экономического, технического, культурного развития общества. Фактическое преобразование прав, которые носят срочный характер, в бессрочную правовую охрану не может рассматриваться как допустимое и возможное поведение. Кроме того, подобные действия нарушают общегражданские принципы равенства хозяйствующих субъектов, равенстве их в правах.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №762172 недействительным в отношении всех товаров 28 класса МКТУ.

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

1. распечатка из Госреестра товарного знака по свидетельству №762172;
2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 17.09.2019 по делу №СИП-306/2019;
3. Решение Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2019 по делу №СИП-673/2019;
4. сведения из словарей о понятии слова «кукла»;
5. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2020 по делу №СИП-442/2019, от 23.10.2020 по делу №СИП-1107/2019, Решение Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2019 по делу №СИП-428/2019;
6. история линейки Lego Minifigures;
7. распечатка сайта ООО «Регион Сервис»;
8. распечатка сайта ООО «Фреш Тренд»;
9. заключение Федеральной таможенной службы от 26.01.2022.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по мотивам возражения:

- к не обладающим различительной способностью обозначениям относятся изображения товаров традиционной и не обладающей отличительными признаками формы. В свою очередь, изображение товара оригинальной формы, которая обладает различительной способностью, не подпадает под основание, предусмотренное пунктом 34 Правил 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила). На данное толкование указано в судебных актах арбитражных судов по делу №А40-135829/12, оставленных в силе постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2013 по делу №А40-135829/2012, при рассмотрении спора в котором применялась тождественная по содержанию норма права;

- оценка охраноспособности товарного знака применительно к пункту 1 статьи 1483 Кодекса должна проводиться исходя из восприятия потребителями товарного знака применительно к товарам, содержащимся в перечне товарного знака, а не к фактической деятельности правообладателя. Так, из разъяснений в пункте 1.8 Информационной справки, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2017 года № СП-23/102, следует, что при оценке обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не учитываются обстоятельства, связанные с личностью лица, испрашивающего правовую охрану. В частности, не может приниматься во внимание, производит ли этот субъект товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарному знаку. Таким образом, при применении указанного положения пункта 34 Правил подлежит исследованию вопрос о том, обладает ли различительной способностью форма товара, изображенная в товарном знаке, а не о том, соответствует ли изображение, зарегистрированное в качестве товарного знака, продукции, выпускаемой правообладателем товарного знака;

- в возражении не содержится каких-либо доказательств того, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака форма минифигурки «LEGO» воспринималась потребителями как традиционная форма какого-либо товара, выпускавшегося разными производителями;

- форма товарного знака по свидетельству №762172 не является традиционной и не обусловлена исключительно функциональным назначением. Согласно разъяснениям в пункте 2.7 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23 марта 2001 года № 39, при оценке различительной способности объемных обозначений вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения - обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность, является основным. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный

знак. С особым вниманием необходимо отнестись к решению вопроса о наличии различительной способности в том случае, если объемное обозначение представляет собой форму частей товара или самого товара. Такие обозначения можно отнести к указывающим на вид товара и его функциональное назначение. Указание на вид товара и/или его функциональное назначение нецелесообразно рассматривать как обстоятельство, препятствующее предоставлению правовой охраны в том случае, если объемное обозначение обладает различительной способностью за счет оригинальной, не обусловленной одной лишь функцией, формой выполнения;

- общим является следующий подход. Если форма обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, обозначение нецелесообразно признавать обладающим различительной способностью. Для подтверждения возможности предоставления правовой охраны форме товара (его части) или упаковке заявителем могут быть представлены сведения о наличии альтернативных форм выполнения такого же товара (его части) или упаковки, находящихся в обращении на рынке, которые свидетельствуют о возможностях для третьих лиц альтернативного выбора формы выполнения при сопоставимой стоимости изготовления;

- таким образом, для признания объемного обозначения обладающим различительной способностью и предоставления такому обозначению правовой охраны в качестве товарного знака необходимо установить, что это обозначение имеет оригинальную, обусловленную не только функцией, форму, и не является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения;

- согласно доводам возражения спорное обозначение относится к такому виду игрушек как кукла, для которых традиционным и безальтернативным является повторение человеческого образа. Действительно, все куклы имеют присущие человеку антропоморфные черты, однако наличие таких черт (головы, ног, туловища, лица и пр.) не определяет традиционный, безальтернативный, или функциональный характер обозначения, ведь множество кукол, существующих в материальном мире, хотя и обладают антропоморфными чертами, имеют разную форму и проработку. Представленные с возражением доказательства очевидным образом не подтверждают традиционность и безальтернативность формы спорного обозначения на дату приоритета оспариваемого товарного знака. В представленных

статьях содержатся изображения кукол, которые существенно отличаются от минифигурки «LEGO»;

- ссылка на патентные документы №№125741-001, 10109533, 2115454, RU9515021-01, D887501, D879213, 003476118-0002, 005658044-0001, 003476118-0005, 002138248-0001, 002351155-0002 также не может быть принята во внимание, поскольку факт регистрации какого-либо объекта патентных прав не свидетельствует о нахождении соответствующего товара на рынке и об известности данного товара потребителю. Кроме того, патентные документы №№125741-001, 10109533, 2115454, принадлежащие компании «LEGO», не могут свидетельствовать о традиционности формы товара, производимого разными лицами, поскольку охраняют не только существенно разные объекты (промышленный образец/изобретение), но и иллюстрируют разные варианты исполнения кукол, что напротив, свидетельствует о многообразии их форм и проработок;

- не могут быть приняты во внимание содержащиеся в возражении ссылки на страницы в сети Интернет, датированные 2017 годом, с предложениями к продаже конструкторов, содержащих фигурки человечков, воспроизводящих минифигурку «LEGO». Представленные ссылки из сети Интернет не являются примерами независимого производства соответствующих товаров третьими лицами, а представляют собой очевидную контрафактную имитацию продукции «LEGO», в том числе, минифигурки «LEGO», охраняемой в соответствии с товарным знаком по свидетельству №524697. Примеры контрафактного товара, представляющего собой имитацию продукции «LEGO» не свидетельствуют о наличии на рынке разных независимых производителей товаров, а лишь подтверждают известность и популярность среди потребителей продукции компании «LEGO»;

- отдельные примеры незаконного использования спорных фигурок человечков третьими лицами сами по себе не могут свидетельствовать о влиянии такого использования на различительную способность оспариваемого товарного знака. При этом в возражении не содержится сведений об объемах производства и реализации соответствующих товаров третьими лицами, в том числе, в сравнении с оригинальной продукцией «LEGO», о длительности использования, о масштабах известности такого использования потребителям и их восприятия подобной контрафактной продукции. Кроме того, представленные единичные примеры относятся к 2017 году, то есть значительно удалены по времени от даты приоритета

товарного знака и от даты подачи возражения, на которые подлежит оценке изначальная или приобретенная различительная способность оспариваемого товарного знака;

- приведенные в возражении выводы о функциональности относятся лишь к отдельным элементам минифигурки «LEGO» (верхняя часть головы, имеющая технологический выступ для головных уборов, С-образная форма кистей, отверстия в ногах и ступнях), которые не являются доминирующими при восприятии минифигурки «LEGO» в целом. При этом выводы об обусловленности формы элементов функциональным назначением основаны исключительно на домысливаниях лиц, подавших возражение, и не подтверждены какими-либо объективными данными;

- в возражении ошибочно (или умышленно) смешивается возможность выполнения отдельными элементами фигурки определенных функций с обусловленностью формы данных элементов функциональным назначением. Действительно, отдельные элементы минифигурки «LEGO» предназначены для взаимодействия с деталями конструкторов «LEGO». Вместе с тем, на практике данное взаимодействие может быть обеспечено множеством способов и форм элементов, как оригинальных, так и общепринятых. В этой связи сам по себе факт возможности взаимодействия отдельных элементов фигурки никаким образом не свидетельствует об отсутствии оригинальности формы данных элементов. Более того, на возможность взаимодействия минифигурки «LEGO» с деталями конструкторов «LEGO» влияет лишь форма визуально малозаметных частей минифигурки (отверстия на подошве и задней части ноги, внутренняя часть кисти, выступ на верхней части головы), которые не оказывают существенного влияния на форму минифигурки «LEGO» в целом. В свою очередь, форма основных визуально доминирующих элементов минифигурки (угловатая трапециевидная форма туловища, прямоугольные ноги и квадратные ступни, цилиндрическая форма головы, внешняя форма кистей, определенные пропорции частей минифигурки и другие особенности) никаким образом не зависит от функционального назначения данных элементов и фигурки в целом, а является результатом творческой деятельности, направленной на создание оригинальной и узнаваемой формы минифигурки «LEGO»;

- для подтверждения возможности предоставления правовой охраны форме товара заявителем могут быть представлены сведения о наличии альтернативных форм выполнения такого же товара, находящихся в обращении на рынке, которые свидетельствуют о возможностях для третьих лиц альтернативного выбора формы выполнения при сопоставимой стоимости изготовления. Очевидно, что минифигурка «LEGO» не является

безальтернативной формой фигуры человека или игрушечной фигурки человечка. Более того, отличия минифигурки «LEGO» от общепринятой фигуры человека являются настолько существенными и очевидными, что исключают какую-либо необходимость использования данной формы для «повторения человеческого образа»;

- поиск в сервисе Яндекс.Картинки по слову «кукла» показал, что форма оспариваемого товарного знака не только не является традиционной и/или безальтернативной для вида товара «кукла», но и качественно отличается от товаров такого вида, находящихся в обращении на рынке. Поиск в сервисе Яндекс.Картинки по слову «игрушечный человечек» показал, что форма оспариваемого товарного знака не является безальтернативной или традиционной для товара «игрушечные человечки», а также отличается от товаров такого вида, находящихся в обращении на рынке;

- форма оспариваемого товарного знака не препятствует третьим лицам в выборе альтернативной формы выполнения каких-либо товаров при сопоставимой стоимости изготовления;

- лицами, подавшими возражение, не представлено каких-либо доказательств того, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака его форма являлась традиционной формой какого-либо вида товара, или что оспариваемый знак являлся указанием на вид или назначение какого-либо товара и/или воспринимался в качестве такового потребителями. С учетом вышеуказанного, доводы возражения об отсутствии у товарного знака оригинальности и о восприятии оспариваемого товарного знака потребителями исключительно как указания на вид товара или его назначение являются голословными;

- форма товарного знака не определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товара. Минифигурка «LEGO» не воспроизводит образ человека. Как указывалось ранее, отличия минифигурки «LEGO» от общепринятой фигуры человека являются весьма существенными и очевидными для любого потребителя. При этом, вопреки доводам возражения, ни законодательство, ни методические рекомендации не содержат общего запрета на регистрацию в качестве товарного знака формы фигуры/фигурки человека, а также животного или иного трехмерного объекта, в том числе, в отношении товаров 28 класса МКТУ. Возможность такой регистрации в каждом конкретном случае зависит от различительной способности и оригинальности конкретной формы. В этой связи довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак воспроизводит образ человека не имеет какого-либо значения для рассматриваемого спора в отрыве от анализа конкретной

формы обозначения, зарегистрированной в качестве товарного знака, в том числе, анализа различительной способности формы, ее оригинальности, традиционности, безальтернативности и функциональности. При этом, как указывалось выше, с возражением не представлено каких-либо доказательств того, что на дату приоритета товарного знака по свидетельству №762172 его форма являлась традиционной формой какого-либо вида товара или была обусловлена исключительно функциональным назначением. Таким образом, довод возражения о том, что форма оспариваемого товарного знака определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товара является полностью необоснованным;

- товарный знак обладает дополнительной приобретенной различительной способностью в результате его интенсивного использования, о чем свидетельствуют многочисленные представленные документы, в том числе, и социологический опрос ВЦИОМ;

- оспариваемый товарный знак не является ложным и не способен ввести потребителей в заблуждение в отношении вида и функционального назначения товаров. С возражением не представлено каких-либо доказательств того, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака его форма являлась традиционной формой какого-либо товара или воспринималась потребителями в качестве указания на вид какого-либо товара. Поскольку товарный знак не указывает на вид какого-либо товара, он также не может являться ложным в отношении вида товара. В случае же, если под видом товара в возражении понимается не категория товара, а его внешний вид или форма, то данный довод также не может быть принят во внимание, поскольку товарный знак не является традиционной формой какого-либо товара. Кроме того, как следует из пункта 32 Правил, объемный товарный знак может использоваться не только в качестве формы самого товара, но и в качестве независимого от формы товара объемного обозначения, индивидуализирующего такой товар или услугу;

- регистрация товарного знака не противоречит общественным интересам. Указанный в возражении патент №125741-001 был зарегистрирован на территории Франции, в связи с чем исключительное право на промышленный образец по указанному патенту никогда не действовало на территории Российской Федерации, где предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку. В этой связи доводы возражения о том, что регистрация товарного знака направлена на продление монополии, предоставленной патентом №125741-001 или что соответствующее дизайнерское решение перешло в России в общественное

достояние на основании статьи 1363 Кодекса, являются полностью безосновательными и противоречат фактическим обстоятельствам. Кроме того, российское законодательство прямо предусматривает возможность охраны соответствующего объекта исключительным правом на промышленный образец и на товарный знак, принадлежащими одному лицу;

- правообладателю принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №524697. В качестве указанного товарного знака также зарегистрирована форма минифигурки «LEGO», представленная в виде пяти проекций. Таким образом, оспариваемый товарный знак представляет собой вариант другого товарного знака правообладателя с более ранним приоритетом, правовая охрана которого является действующей в Российской Федерации.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №762172.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

10. результаты поиска Яндекс.Картинки по слову «кукла», «игрушечный человечек»;
11. распечатка практики регистрации объемных товарных знаков;
12. сведения о просмотрах на «Youtube»;
13. публикации в сети Интернет;
14. отзывы потребителей в сети Интернет;
15. сведения о «Лего» фильмах;
16. товарные накладные, счета-фактуры, декларации на товары;
17. декларация компании «LEGO» от 8 июня 2022 года;
18. изображения упаковок конструкторов «LEGO»;
19. отчет ВЦИОМ;
20. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 11 марта 2013 года по делу №А40-135829/12 на 11 л.
21. Решение Роспатента о признании товарного знака «LEGO» общезвестным в Российской Федерации;
22. сведения об общезвестном товарном знаке «LEGO» по свидетельству № 129;
23. сведения об «NPD Group»;
24. информационное письмо «NPD Group»;
25. отчет АИДТ о рынке игрушек России в 2021 году;

26. информационное письмо ООО «Лего» от 30 августа 2022 года;

27. инструкция по сборке конструктора «LEGO».

Кроме того, от правообладателя на заседании коллегии, состоявшемся 13.09.2022, поступили копии российских каталогов продукции компании «LEGO» (28).

Корреспонденцией от 12.10.2022 от лиц, подавших возражение, поступили следующие дополнительные пояснения:

- согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса запрещается регистрация в качестве товарного знака формы любого товара непосредственно для этого товара, независимо от оригинальности его формы. Законодатель накладывает запрет на регистрацию внешнего вида товара в отношении данного товара. Вне зависимости от оригинальности формы продукции ее внешний вид изначально не способен породить у потребителей необходимых и достаточных ассоциаций относительно источника происхождения данной продукции. Так, внешний вид изделия несет в себе сведения исключительно о самом товаре: его форме, цвете, материале и т.д. В силу указанного подобного рода обозначения изначально не могут выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака;

- реалистичность или схематичность изображения товарного знака прямо следует из непосредственного визуального восприятия обозначения, зарегистрированного в качестве спорного товарного знака;

- из совокупного прочтения норм права части 4 Кодекса, регулирующих предоставление правовой охраны объектам интеллектуальной собственности, с очевидностью следует, что внешний вид изделия охраняется в качестве промышленного образца. Промышленный образец, в свою очередь, является самостоятельным объектом патентных прав, которому присущи свои критерии охраноспособности и требования для получения исключительных прав на него;

- согласно пункту 34 Правил 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. Следует констатировать, что данное основание является самостоятельным условием для вывода о том, что заявленное на регистрацию обозначение не обладает различительной способностью. В подтверждение данного факта лица, подавшие возражение, представляли в материалы дела сведения о

патентах и предложениях к продаже в сети «Интернет» игрушек, сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком до даты его приоритета;

- при оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, обусловлена ли форма обозначения только функциональным назначением или является следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак;

- «минифигурки» или «куклы для конструкторов» представляют собой самостоятельный вид товара, хотя по своей природе он может быть отнесен к родовому понятию «кукла». Оценка традиционности формы должна производиться именно с точки зрения конкретного вида товара «минифигурки», «куклы для конструкторов», в связи с чем ссылка правообладателя на различные формы родового понятия «куклы» является несостоятельной;

- выделенные правообладателем особенности производимых им изделий как то «угловатая трапециевидная форма туловища, прямоугольные ноги и квадратные ступни, цилиндрическая форма головы, внешняя форма кистей, определенные пропорции частей минифигурки» являются малоразличимыми по сравнению с общим видом изделия. Чтобы убедиться в их наличии необходимо внимательно присмотреться к изделию. В силу указанного данные особенности являются недостаточно выразительными для такого средства индивидуализации как товарный знак и никоим образом не подпадают под критерий «ясно различимой оригинальной» формы;

- приведенные правообладателем решения внешнего вида минифигурок иных производителей (иная форма туловища, ног) отличаются от спорного товарного знака лишь нюансными признаками. В целом обозначения производят сходное общее зрительное восприятие. Указанные фактические обстоятельства только подтверждают указанный довод об отсутствии оригинальности формы спорного обозначения;

- правообладатель ссылается на регистрацию изобретений и промышленных образцов в иных юрисдикциях. Вместе с тем, общеизвестно, что для объектов патентного права применима мировая новизна. Указанное означает, что исключительное право на изобретение или промышленный образец может быть предоставлено в одной из стран только при соблюдении критериев новизны по мировому уровню техники. По истечении действия

исключительных прав на объекты патентного права они переходят в общественное достояние, в силу чего любое лицо вне зависимости от территориальной принадлежности, вправе использовать известное решение в хозяйственной деятельности без разрешения со стороны патентообладателя;

- с момента прекращения исключительных прав правообладателя на промышленный образец различными хозяйствующими субъектами началось производство минифигурок с использованием ранее принадлежащего ему дизайна. Так, например, известны конструкторы «SLUBAN», которые производятся на территории Европы и импортируются в Россию с 2007 года. Также известны конструкторы такого производителя как «ENLIGHTEN Brick», которые производятся в Китае и также импортируются в Россию. Сведения о производстве таких конструкторов, в которых использован дизайн правообладателя, известны, начиная с 2002 года, что подтверждается информацией, размещенной в сети Интернет. Вышеизложенное подтверждает факт присутствия на российском рынке независимых производителей с продукцией того же вида и дизайна, что и у правообладателя до даты подачи заявки на спорный товарный знак;

- лица, подавшие возражение, не отрицают, что изначально внешний вид минифигурки был разработан правообладателем. Однако, с учетом прошедшего периода времени (около 40 лет) спорная форма товара стала традиционной для такого типа товаров как «минифигурки», «куклы для конструкторов»;

- дополнительно лица, подавшие возражения, обращают внимание на вновь представленные источники информации (патентный документ RU 118921, патентный документ RU 114233, патентный документ RU115604, патентный документ RU 118494);

- таким образом, спорный товарный знак не обладает различительной способностью и представляет собой вид и общепринятую форму товара, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана. Следует отметить, что традиционным также является выполнение минифигурок человека со скобообразными руками, выступом на голове, прямоугольными или квадратными подошвами, а также иными особенностями, заявляемыми правообладателем в качестве отличительных;

- функциональная форма минифигурок не ограничивается имитированием человека. Оценивая спорный товарный знак в целом следует отметить, что все части его формы определены исключительно функциональным назначением. В тексте возражения приведено детальное раскрытие данного утверждения;

- согласно разъяснениям, в пункте 1.4 Информационной справки, утверждённой постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2017г. № СП-23/101, при рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны товарному знаку устанавливается охраноспособность соответствующего обозначения именно на дату подачи соответствующей заявки, так как исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент (пункт 1 статьи 1491 Кодекса);

- при признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании его несоответствия положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса правовая охрана товарного знака аннулируется с момента подачи в Роспатент заявки на государственную регистрацию товарного знака;

- таким образом, именно на дату приоритета товарного знака подлежат учету имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением. Анализ представленных правообладателем документов показал, что они не могут быть приняты Роспатентом во внимание, так как имеют дату позднее даты приоритета спорного товарного знака. Так, преимущественное большинство представленных правообладателем материалов выходит за дату приоритета оспариваемого товарного знака. Материалы из сети Интернет, представленные в приложении 6 отзыва, были опубликованы 16.12.2021г. Материалы, содержащиеся в приложении 7, представляющие отзывы потребителей, так же опубликованы после даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения и не доказывают наличие различительной способности у спорного обозначения. Товарные накладные, счета-фактуры, декларации на товары, представленные в приложении 9 к отзыву, так же не подтверждают наличие различительной способности у обозначения, так как были представлены за 2020, 2021, 2022 годы, а не за годы, предшествующие подаче заявки на регистрацию товарного знака;

- правообладателем не представлены сведения и документы, показывающие объемы производства и продажи товаров, маркованных заявлением обозначением на территории Российской Федерации, территорию реализации товаров, длительность и регулярность использования данного обозначения, объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о продукции заявителя, маркованной объемным обозначением до даты подачи заявки по спорному обозначению. Подавляющее большинство

приобщенных документов относится к иным обозначениям, отличающимся от спорного формой и цветом;

- социологическое исследование также не подтверждает приобретение заявленным обозначением различительной способности, поскольку было проведено после даты подачи заявки № 2019974912 с приоритетом от 03.02.2019. Согласно опросу 47% опрошенных респондентов впервые увидели товар, выполненный в соответствии с оспариваемым обозначением в период с 1999-2013гг., а 26% опрошенных респондентов впервые увидели товар, выполненный в соответствии с оспариваемым обозначением до 1998г. Указанный факт вызывает сомнение в достоверности приведенных данных в связи с тем, что они получены после значительного периода времени. Так, ретроспектива в 10 лет представляется существенной. Тем не менее, процент узнаваемости через более длительный срок выше. При этом ответы респондентов не могут считаться достоверными, поскольку соответствующее количество лет назад они были детьми или подростками, нервная система которых с точки зрения физиологического развития была не до конца сформирована. Помимо того, отсутствие опросных листов не позволяет достоверно оценить предоставленные ими ответы. Вызывает также сомнение достоверность данных о том, что 26% респондентов помнят о том, в какие игрушки они играли в детстве 10 или 20 лет назад. Лица, подавшие возражение, также обращают внимание, что среди перечня компаний, предложенных в закрытом вопросе: «Какой компанией из перечисленных, по вашему мнению, выпускаются товары, выполненные в соответствии с данным обозначением?» не было самых популярных компаний, производящих объемные фигурки человечков, аналогичные оспариваемому товарному знаку, например, «Enlighten Brick», «SLUBAN», «COBI» и т.д. Социологический опрос может быть учтен только в совокупности с иными подтвержденными фактическими данными, которые правообладателем не представлены (телереклама, объемы продаж, целевая аудитория и т.д.);

- в отношении, приведенных в отзыве материалов о популярности видеороликов с игрушечными фигурками человечка на видеохостинге «YouTube»: 1. Видеоролик «Lego Batman Shark Attack» размещен 10 ноября 2017г. 2. Видеоролик «Что в Моем Лего Сундучке? Показ Всех Фигурок! Обзор (Review)» размещён 16 января 2016г. 3. Видеоролик «11 серия Минифигурок Lego (обзор)» размещен 27 августа 2013г. и др., а также Лего Фильмов, следует отметить, что в данных видео-материалах отсутствуют минифигурки, выполнение в соответствии со спорным обозначением. Ни на одном кадре не идентифицируется спорное

обозначение в том виде, котором оно зарегистрировано. Соответственно, приведенные материалы не могут подтвердить приобретенную способность спорного товарного знака;

- вопреки мнению правообладателя, представленные доказательства не могут подтвердить приобретенную различительную способность. На основании анализа представленных документов поставок конструкторов, а также иных сведений о введении конструкторов в гражданский оборот следует отметить, что они касаются минифигурок, отличных от зарегистрированного обозначения. По смыслу статьи 1481 Кодекса товарный знак охраняется в том виде, в котором он зарегистрирован. Соответственно, исследованию подлежит именно то обозначение, которое содержится в свидетельстве на товарный знак. Красочные минифигурки различных персонажей и профессий, содержащие множество дополнительных отличий от спорного товарного знака, не могут быть признаны использованием спорного обозначения. Так, все документы, представленные правообладателем не свидетельствуют об использовании товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован;

- кроме того, товарный знак не используется правообладателем с целью индивидуализации им своей продукции. Из анализа документов правообладателя следует, что правообладатель используется для индивидуализации своей продукции товарный знак «LEGO», в то время как всяческие минифигурки являются частью конструктора и представляют часть из реализуемого комплекта конструктора;

- приобретенная различительная способность у спорного обозначения не могла возникнуть в связи с использованием обозначения иными независимыми хозяйствующими субъектами в период, предшествующий дате подачи возражения. Сведения об использовании обозначения различными хозяйствующими субъектами содержаться в частности на сайтах <https://ne-le-go.ru>, <https://i-brick.ru>, <https://go-brick.ru>, <https://www.chudogorodok.ru> и других. Таким образом, лица, подавшие возражение, полагают, что материалами дела не доказано, что спорное обозначение приобрело различительную способность как на дату подачи заявки, так и на дату подачи возражения;

- в условиях современной политической ситуации основным направлением деятельности государства в экономической сфере является активное импортозамещение. Необходимо пояснить, что правообладатель официально заявил об уходе с российского рынка. Сегмент рынка, относящийся к детским конструкторам, испытывает трудности: цены неумолимо растут, а количество продукции лишь уменьшается. В таких условиях многие

родители не могут позволить приобрести детям продукцию правообладателя и проявляют большой интерес к аналогам указанной продукции. В этой связи, многие компании, в том числе, и лица, подавшие возражение, налаживают собственное производство и поставки детских конструкторов. Однако, разработка нового дизайна крайне долгий и дорогостоящий процесс. В условиях сложной экономической ситуации реализовать данные задачи является почти невозможным. Решением описанной проблемы представляется использование китайских пресс-форм. Данные пресс-формы позволяют быстро и сравнительно недорого изготавливать минифигуры человечков с использованием решения внешнего вида изделия, ранее охраняемое промышленным образцом правообладателя French design №125741–001, опубликованным 30.08.1978, исключительные права на который прекратились в 2003 году;

- между тем, наличие оспариваемого товарного знака делает невозможным изготовление минифигурок с использованием указанного промышленного образца. Российские суды признают такие действия нарушением исключительных прав на оспариваемый товарный знак (см. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делу №A56-26587/2022 от 24.09.2022, Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делу №A56-26586/2022 от 03.10.2022);

- таким образом, правообладатель монополизирует форму товара, исключительные права на которую уже истекли, чем фактически ограничивает конкуренцию и не позволяет другим хозяйствующим субъектам наладить импортозамещение. Подобные действия, как и регистрация оспариваемого товарного знака, в корне не соответствуют государственной политике и противоречат общественным интересам.

В подтверждение изложенных доводов лицами, подавшими возражение, были представлены следующие материалы:

29. распечатка сведений с сайта <http://bricker.ru/osets/ENLIGHTEN/277/>,
<http://bricker.ru/osets.html?brand=ENLIGHTEN&year=2002>;

30. распечатки патентных источников;

31. распечатки судебных актов.

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

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №10 от 23.04.2019 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания

недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения возражения, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты (03.09.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его оханоспособности включает в себя Кодекс и Правила.

В соответствии пунктом 1 статьи 1483 Кодекса 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;
- представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товаров.

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

Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- 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.

Согласно пункту 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, маркированных заявлением 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 заявлением обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к

таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. ООО “Регион-Сервис” является производителем конструкторов военной тематики, включающих игрушечных человечков, воспроизводящих солдатиков – бойцов Красной Армии (7). Согласно доводам возражения ООО “ФРЕШ ТРЕНД” и компания “ХОТПОИНТ ИНДАСТРИАЛ КО” входят в одну группу компаний, осуществляющих производство игровых наборов для девочек, в состав которых входят минифигурки кукол (8). Согласно Решениям Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-26587/2022 от 24.09.2022 и по делу №А56-26586/2022 от 03.10.2022, компания «ХОТПОИНТ ИНДАСТРИАЛ КО» являлась отправителем товара «пластмассовые наборы конструкторские для детей: конструктор с аксессуарами в капсуле в ассортименте», в состав которых входят минифигурки человечков, сходные до степени смешения, в том числе, с объемным товарным знаком свидетельству №762172. Вышеупомянутыми решениями ввезенные товары признаны контрафактными. Согласно доводам возражения, права на товарный знак по свидетельству №762172 препятствуют осуществлению лицами, подавшими возражение, хозяйственной деятельности по производству и реализации конструкторов, включающих фигурки человечков. Изложенные обстоятельства позволяют признать упомянутые выше лица заинтересованными в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый объемный товарный знак «» представляет собой фигурку человечка с цилиндрической головой со скругленными верхней и нижней гранями, на верхней грани головы расположен круглый выступ, у человечка трапециевидное туловище, переходящее в прямоугольный параллелепипед, ноги человечка округлую форму вверху и Г-образную форму внизу, на задней части ног расположено по два круглых выреза, руки человечка полусогнуты в локтях, кисти рук имеют С-образную форму. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки и принадлежности для игр; аппараты для видео игр; товары гимнастические и спортивные; украшения елочные; наборы, состоящие из строительных элементов [игры, игрушки]; строительные игрушки/конструкторы; игры-конструкторы; кубики строительные [игрушки]; устройства и оборудование для компьютерных игр; электронные игры; устройства и оборудование для игровых площадок».

В соответствии с возражением, правовая охрана товарного знака по свидетельству №762172 оспаривается в связи с тем, что данный знак представляет собой реалистичное или схематичное изображение товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак.

По мнению лиц, подавших возражение, оспариваемый знак «в большей степени» представляет собой именно реалистическое изображение товара, в рамках чего ссылается на принадлежащий правообладателю сайт <https://lego.com/product/series-21-71029>, на котором приводятся изображения минифигурок, производимых правообладателем. Следует отметить, что согласно пункту 1.8 Информационной справки, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 за №СП-23/10, при оценке обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не учитываются обстоятельства, связанные с личностью правообладателя, в частности, не может приниматься во внимание, производит ли упомянутое лицо товары, для которых зарегистрирован оспариваемый знак. Таким образом, анализ обозначения должен

проводиться применительно к товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, а не в отношении фактической деятельности правообладателя. Следовательно, ссылка лиц, подавших возражение, на сайт компании правообладателя не может подтверждать соответствующие доводы лиц, подавших возражение.

Вместе с тем, оспариваемый товарный знак представляет собой реалистичное изображение фигурки, которую возможно соотнести с товаром «кукла» - детская игрушка в виде фигурки человека или животного (см. www.dic.academic.ru, Большой психологический словарь.-М.: Прайм ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко.2003). В исследуемом случае фигурка представляет собой реалистичное изображение человека ввиду того, что содержит основные части человеческого тела - туловище, голова, ноги и руки. При этом, кукла может быть элементом различных игр, елочных украшений, конструкторов, может являться частью аппаратов для видео игр, устройств и оборудования для игровых площадок и т.д. В связи с изложенным, оспариваемый товарный знак может восприниматься в качестве реалистичного изображения товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки и принадлежности для игр; аппараты для видео игр; товары гимнастические и спортивные; украшения елочные; наборы, состоящие из строительных элементов [игры, игрушки]; строительные игрушки/конструкторы; игры-конструкторы; кубики строительные [игрушки]; устройства и оборудование для компьютерных игр; электронные игры; устройства и оборудование для игровых площадок» оспариваемой регистрации. Вместе с тем, у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса по приведенному выше основанию в связи с тем, что по смыслу нормы 34 Правил к необладающим различительной способностью обозначениям относятся изображения товаров традиционной и не обладающей отличительными признаками формы. Тогда как изображение товара оригинальной формы, которая обдает различительной способностью, не подпадает под основание, предусмотренной данной нормой (соответствующий подход отражен в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2013 по делу №А40-135829/12, оставленном в силе постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2013 по делу №А40-135829/2012).

Следует отметить, что форма рассматриваемого знака является оригинальной, не относится к традиционной форме товаров, поскольку имеет уникальный дизайн,

разработанный правообладателем и, следовательно, оспариваемый знак обладает различительной способностью. Иного материалами возражения не доказано.

Мнение лиц, подавших возражение, об общем запрете на регистрацию внешнего вида товара в отношении данного товара вне зависимости от оригинальности формы продукции противоречит судебному толкованию соответствующей нормы права.

В отношении анализа соответствия оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что товарный знак по свидетельству №762172 представляет собой схематическое изображение товаров необходимо отметить следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. www.dic.academic.ru, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992. Новый словарь иностранных слов. – by EdwART, 2009):

схематический – это представленный в виде схемы.

схема – это абстрактное, упрощенное изображение чего-либо, общая готовая формула.

Однако, оспариваемый товарный знак не содержит в своем составе упрощённого графического изображения предмета, устройства и т.д., в связи с чем его можно было бы признать схематичным изображением товара. Следовательно, соответствующий довод лиц, подавших возражение, неубедителен.

По мнению лиц, подавших возражение, товарный знак по свидетельству №762172 относится к категории обозначений, представляющих собой трехмерный объект, форма которого обусловлена исключительно его функциональным назначением.

Таким образом, в рассматриваемом случае надлежит оценить обусловлена ли форма обозначения только функциональным назначением или является следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность.

По мнению лиц, подавших возражение, спорное обозначение относится к такому виду игрушек как куклы, для которых традиционным и безальтернативным является повторение человеческого образа. Вместе с тем, следует отметить, что законодательство не содержит запрета на регистрацию в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой фигурку человека в отношении товаров 28 класса МКТУ. Как отмечалось, возможность регистрации соответствующего обозначения должна оцениваться с точки зрения его оригинальности, традиционности, безальтернативности и функциональности.

В рамках функциональности формы лица, подавшие возражение, ссылаются следующее: «о выполнении элементов игрушки разборными можно судить по наличию стыков в местах крепления конечностей. Движимый характер игрушек-кукол обусловлен их непосредственным функциональным назначением по копированию человеческого образа, необходим для удобства транспортировки, а также для создания дополнительного функционала, например, замена сломанных элементов новыми без приобретения новой игрушки целиком, расширения игровых возможностей путем комбинации разборных элементов нескольких фигурок. Наличие на голове фигурки выступа в форме круга необходимо для возможности одевать на игрушку головной убор или парик, имитирующий волосы. Само по себе выполнение головы круглой нельзя признать дизайнерской особенность, поскольку общеизвестно выполнение головы игрушки в форме круга или шара как наиболее близко соответствующего форме настоящего человека. Кроме того, круглая форма обеспечивает максимальное тактильное удобство в процессе игры. Наличие отверстий на ногах необходимо для обеспечения ее фиксации на игровом поле или элементе. Отверстия на подошвах используются для крепления игрушки к игровому полю или игровому элементу, в отверстия в ногах выше и ниже колена позволяют закреплять игрушку к игровым элементам, расположенным вертикально или в сидячем положении. Ноги выполнены состоящими из двух элементов с целью обеспечения возможности имитации ходьбы. Утолщение верхней части самой ноги обусловлено необходимостью помещения внутри него соединительного механизма. Форма ступни является квадратной, что необходимо для обеспечения устойчивости фигурки на поверхности. Форма кистей рук фигурки обусловлена возможностью прикрепления к ним дополнительных элементов, а также иных игровых элементов. Выполнение игрушки однотонной также обусловлено исключительно ее функциональными особенностями. Общеизвестно, что все трафареты выполняются однотонными с целью их дальнейшего разукрашивания путем нанесения краски, наклеек и т.д. Именно однотонная игрушка предназначена для нанесения на нее различных наклеек. Кроме того, именно однотонная игрушка предполагает нанесение не только определенного вида наклеек, а создает возможность нанесения различных наклеек, создающих вариативные комбинации образов для повышения интереса ребенка к игре с такими игрушками».

Вместе с тем, приведенный в возражении анализ функций оспариваемого знака, вытекает из фактически используемых фигурок, производимых правообладателем знака



Однако,

функциональное назначение товара должно следовать из самого обозначения, а не из фактически производимого правообладателем товара. Тогда как из самого оспариваемого товарного знака никак не усматривается, какое именно функциональное назначение он несет. Так, ниоткуда не следует, что выемка на голове предназначена для фиксации головного убора, форма руки фигурки предназначена для фиксации в них дополнительных элементов, наличие отверстий на ногах необходимо для обеспечения ее фиксации на игровом поле или элементе и т.д.

Вышеупомянутые в возражении функции рассматриваемого обозначения способны обеспечиваться множеством различных вариантов исполнения, при этом, материалами возражения не доказано, что какие-либо элементы товарного знака являются безальтернативными для выполнения конкретных функций изделия.

Коллегия не может согласиться с доводами лиц, подавших возражение, о том, что «угловатая трапециевидная форма туловища, прямоугольные ноги и квадратные ступни, цилиндрическая формы головы, внешняя форма кистей, определенные пропорции частей минифигурки» являются малоразличимыми по сравнению с общим видом изделия. По мнению коллегии, напротив, данные элементы формируют общий образ обозначения, являющийся доминирующим, запоминающимся и позволяющим отличать его от товаров иного вида. При этом, форма визуально доминирующих элементов не зависит от функционального назначения данных элементов и фигурки в целом.

Довод возражения о выполнении спорного обозначения однотонным не имеет отношения к форме товарного знака и ее функциональности.

В рамках изложенного довода лица, подавшие возражение, ссылаются, в том числе, на материалы (29-30), которые, по мнению указанных лиц, свидетельствуют о наличии минифигурок иных лиц, в которых воспроизводится дизайн рассматриваемого знака. Так, в частности, указывается, что фигурки миничеловечков производились и реализовывались

различными лицами (компанией «SLUBAN», «ENLIGHTENED BRICKS»), кроме того, лица, подавшие возражение, ссылаются на сайты в сети Интернет (www.chudo-gorodok.ru, <https://gigatoy.ru>, <https://ne-le-go.ru>, <https://i-brick.ru>). Вместе с тем, упомянутые ссылки (29-30), а также ссылки из сети Интернет (www.chudo-gorodok.ru, <https://gigatoy.ru>, <https://ne-le-go.ru>, <https://i-brick.ru>) не подтверждают сведений о длительности введения соответствующих товаров в гражданский оборот Российской Федерации, их объемах, а также об известности данных конструкторов среднему российскому потребителю. Более того, согласно данным веб-архива (www.web.archive.org) информация на главной странице сайта (<https://ne-le-go.ru>) размещена после даты приоритета оспариваемого знака. Что касается ссылок на промышленные образцы и изобретение (№125741-001, №I0109533, №2 115 454), то они не могут свидетельствовать о традиционности формы товара, производимого иными лицами, поскольку их патентообладателем является правообладатель. Ссылки на патенты на промышленные образцы, изобретения (№9515021-01, №D887501, №D879213, №003476118-002, №005658044-0001, №003476118-005, №002138248-001, №002351155-0002, №RU 118921, №RU 114233, №RU 115604, №RU 118494) не подтверждают наличие товаров на рынке Российской Федерации, в которых реализовывались данные объекты патентного права.

Таким образом, соответствующий довод лиц, подавших возражение, следует признать необоснованным.

Согласно возражению товарный знак по свидетельству №762172 указывает на вид товара и его функциональное назначение.

Вместе с тем, материалами возражения не доказано, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака его форма являлась традиционной формой какого-либо товара 28 класса МКТУ, в отношении которого действует оспариваемая регистрация, или, что товарный знак являлся указанием на вид товара или назначение какого-либо товара или воспринимался в качестве такового потребителями.

В возражении содержится также довод о том, что товарный знак по свидетельству №762172 представляет собой форму товара, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товаров и видом самого товара. Согласно возражению, сама по себе форма игрушек лишена оригинальности, поскольку воспроизводит образ человека, что позволяет выполнять основное свойство и назначение игрушек-кукол как таковых, связанных с социализацией ребенка во время игрового

процесса. Отличия в виде формы рук, выемок круглой формы на задней стенке ног, выступа на голове носят нюансный характер с точки зрения индивидуализирующей способности обозначения и обусловлены исключительно функциональным назначением.

Вместе с тем, как указывалось выше, изображение фигурки человечка, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №762172, оригинально, не является традиционным и безальтернативным, довод об обусловленности формы функциональным назначением не доказан. Таким образом, соответствующие доводы возражения следует признать неубедительным.

В дополнениях к возражению, представленных на заседании коллегии 13.10.2022, было указано на отсутствие у оспариваемого знака различительной способности ввиду его использования иными независимыми хозяйствующими субъектами в период, предшествующий дате подаче возражения, при этом, сведения об использовании обозначения различными хозяйствующими субъектами содержатся, в частности, на сайтах www.chudo-gorodok.ru, <https://gigatoy.ru>, <https://ne-le-go.ru>, <https://i-brick.ru>. Кроме того, лица, подавшие возражение, ссылаются на патенты на промышленные образцы и изобретения (№125741-001, №I0109533, №2 115 454, №9515021-01, №D887501, №D879213, №003476118-002, №005658044-0001, №003476118-005, №002138248-001, №002351155-0002, №RU 118921, №RU 114233, №RU 115604, №RU 118494). Вместе с тем, само по себе использование обозначения различными лицами до даты подачи заявки на регистрацию спорного знака 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. Вместе с тем, как указывалось выше, с возражением не представлено материалов о длительности и интенсивности использования рассматриваемого обозначения иными лицами, об объемах производства товаров под рассматриваемым обозначением третьими лицами, об осведомленности потребителей о товарных иных лицах, сопровождаемых исследуемым обозначением и т.д. Что касается ссылок на промышленные образцы (№125741-001, №I0109533, №2115454), то они не могут порочить различительную способность рассматриваемого обозначения, также зарегистрированных на имя правообладателя. Ссылки на объекты патентных прав иных

лиц (№125741-001, №I0109533, №2 115 454, №9515021-01, №D887501, №D879213, №003476118-002, №005658044-0001, №003476118-005, №002138248-001, №002351155-0002, №RU 118921, №RU 114233, №RU 115604, №RU 118494) не подтверждают введение в гражданский оборот продукции, реализованной в соответствии с данными объектами, а также их известность потребителю.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что позволяет сделать вывод о недоказанности материалами возражения доводов о том, что исследуемое обозначение не обладало различительной способностью на дату его приоритета.

Более того, коллегией были приняты во внимание доводы о дополнительной приобретенной различительной способности исследуемого знака. При этом, коллегией были приняты во внимание положения пункта 2 статьи 1512 Кодекса, пункт 173 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 года №10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации», пункт 1.5 Информационной справки, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 за №СП-23/10, согласно которым соответствие регистрации товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса подлежит оценке, в том числе, на дату подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку. Кроме того, коллегия учитывала положения пункта С статьи 6-QUINQUIES Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, согласно которым, чтобы определить, может ли знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

В связи с изложенным, коллегией были проанализированы материалы (12-28).

Согласно упомянутым материалам правообладатель является одним из ведущих мировых производителей игр и игрушек, выпускает, в том числе, конструкторские наборы широких тематик, ориентированные на различные группы детей и взрослых. В значительной части игровых конструкторов используются минифигурки.

Классический дизайн минифигурок возник в 1978 году. С момента своего создания минифигурки присутствовали в каждой коллекции игровых конструкторов «LEGO». В 2010 году введена отдельная линия минигурок «LEGO» – «Lego minifigures», в которой минифигурки впускаются отдельно от игровых наборов. Оспариваемый товарный знак

находит свое воплощение в минифигурках «LEGO», сопровождаемых товары, выпускаемые правообладателем.

Поставки в Россию игровых конструкторов «LEGO», содержащих минифигурки в составе конструкторов и оформлении упаковок, подтверждается товарными накладными, счетами-фактурами, декларациями на товары (16). Производство конструкторов «LEGO» осуществляется компаниями, входящими в группу компаний «LEGO». Длительное использование минифигурок в России подтверждается большим количеством каталогов продукции компании «LEGO» (28). Кроме того, с отзывом представлено информационное письмо компании NPD (23-24), согласно которому компания «LEGO» является лидером по продажам на российском рынке игрушек в 2019-2022 годах со следующей долей рынка по стоимости: 12,4% в 2019 году, 13,1% в 2020 году, 15% в 2021 году. Таким образом, в период, предшествующий подаче возражения, продукция компании «LEGO» занимала 15% всего российского рынка игрушек, что свидетельствует о высоких объемах продаж игрушек «LEGO» в России, сопровождаемых, в том числе, оспариваемым знаком.

Правообладателем в материалы дела представлено информационное письмо ООО «Лего» от 30.08.2022, содержащее сведения об объемах продаж конструкторов LEGO в России, а также о затратах на рекламу и маркетинг продукции LEGO (26). Согласно указанному информационному письму общее количество магазинов, в которых представлена продукция «LEGO» на 14.04.2022 составляло 2694 (среди них: количество фирменных магазинов «LEGO» - 85, количество магазинов федеральной сети «Детский Мир» - 1123, количество магазинов категории «Toy specialty»-400, продовольственные гипер и супермаркеты - 600, иные торговые точки -486); показатели выручки от продажи конструкторов «LEGO» в России с учетом скидок ритейлерам за 2017-2021 годы составили: в 2017 году - 12 759,45 миллионов рублей, в 2018 году - 16 105,34 миллионов рублей, в 2019 году - 16 349,07 миллионов рублей, в 2020 году - 17 642,44 миллионов рублей, в 2021 году -21 643,78 миллионов рублей; показатели количества проданных конструкторов «LEGO» в России за 2017-2021 годы составили: в 2017 году - 12 533 654 штук, в 2018 году - 15 632 987 штук, в 2019 году - 13 789 879 штук, в 2020 году - 14 532 600 штук, в 2021 году -13 751 114 штук. При этом, согласно отзыву, как минимум в 36% конструкторов «LEGO», проданных в России, присутствовали миинифигурки «LEGO», в основу которых положен оспариваемый товарный знак. Общие расходы на маркетинг и рекламу продукции «LEGO» в России за 2017-2021 годы составили: в 2017 году - 977,36

миллионов рублей, в 2018 году - 1 106,42 миллионов рублей, в 2019 году - 1 196,16 миллионов рублей, в 2020 году - 1 228,00 миллионов рублей, в 2021 году - 1 417,55 миллионов рублей.

Об известности минифигурок «LEGO» среди российских потребителей свидетельствуют большое количество публикаций, посвященных данным минифигуркам в сети Интернет (13), а также многочисленные отзывы потребителей в сети Интернет (14).

О популярности минифигурок «LEGO» свидетельствует также и значительное количество видеороликов в сети Интернет на видеохостинге «Youtube» (12), некоторые из которых имеют сотни миллионов просмотров (например, видеоролик «Lego Batman Shark Attack» с участием минифигурок «LEGO» в качестве героев, размещенный 10 ноября 2017 года, имеет более 426 миллионов просмотров). Ролики, посвященные минифигуркам «LEGO», также имеют широкую популярность непосредственно в российском сегменте видеохостинга «Youtub» (например, видеоролик «Что в Моем Пего Сундучке? Показ Всех Фигурок! Обзор (Review)», размещенный 16.01.2016 года, имеет более 9 миллионов просмотров и 3,5 тысячи комментариев).

С целью подтверждения широкой известности минифигурок «LEGO» правообладатель ссылается на выход в 2014 году в мировой прокат первого полнометражного анимационного фильма с участием минифигурок «LEGO» в качестве персонажей фильма. Всего в прокат вышло четыре таких фильма (15): «Лего Фильм» (премьера в России - 27.02.2014 года, в кинотеатрах фильм посмотрели около 969 866 российских зрителей); «Лего Фильм: Бэтмен» (премьера в России – 09.02.2017, в кинотеатрах фильм посмотрели около 1,2 миллионов российских зрителей, сборы в прокате в России - 4 846 209 долларов США); «Лего Фильм: Ниндзяго» (премьера в России – 21.09.2017, в кинотеатрах фильм посмотрели около 945 900 российских зрителей, сборы в прокате в России - 3 507 031 долларов США); «Лего Фильм 2» (премьера в России- 07.09.2019, сборы в России - 3 291 909 долларов США, в кинотеатрах фильм посмотрели около 981 700 российских зрителей).

Таким образом, указанными доказательствами подтверждаются лидирующая позиция и значительная доля игр и игрушек «LEGO», в том числе, содержащих минифигурки «LEGO», в которых воплощен оспариваемый знак, в России, многомилиардные объемы выручки от продажи данных товаров в России на дату подачи

возражения, а также значительные расходы на маркетинг и рекламу продукции «LEGO» в России.

С целью оценки восприятия потребителями товарного знака по свидетельству №762172, Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди потребителей детских игр и игрушек был проведен всероссийский социологический опрос (19). Согласно результатам указанного социологического опроса, абсолютное большинство опрошенных (90%) так или иначе верно определили область его применения, в том числе, 69% респондентов заявили, что оно используется для той или иной продукции марки «Лего»: конструктора, человечка, фигурки, кроме того, 17% воспринимают обозначение как человечка/ игрушку/ фигурку, а 4% - как конструктор. Более половины опрошенных потребителей (75%) узнали об обозначении, зарегистрированном в качестве товарного знака по свидетельству №762172, 5 лет назад или более, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака. При этом, практически все потребители, которым известно обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №762172, в качестве производителя товаров, выполненных в соответствии с данным обозначением, называли компанию «LEGO» / «Лего» (92% при ответе на закрытый вопрос о производителе, 88% при ответе на открытый вопрос о производителе).

Результатами социологического опроса подтверждается высокая степень известности потребителям детских игр и игрушек формы минифигурки «LEGO» и ассоциация обозначения, зарегистрированного в качестве оспариваемого товарного знака, с его правообладателем.

Таким образом, в результате длительного использования оспариваемый товарный знак приобрел дополнительную различительную способность в качестве средства индивидуализации правообладателя.

Лица, подавшие возражение, указывают на факт использования минифигурок «LEGO» в цвете и форме, отличных от оспариваемого товарного знака. В части товаров, выпускаемых правообладателем действительно, минифигурка используется с незначительными изменениями, вызванными характером сюжета конструктора, при этом, следует отметить, что сама форма минифигурок «Лего» является неизменной и соответствует оспариваемому товарному знаку, в преимущественном большинстве документов желтый цвет фигурки также неизменен. Более того, указанное не является основанием для вывода об отсутствии у оспариваемого товарного знака дополнительной

приобретенной различительной способности ввиду нижеследующего. Так, в соответствии с пунктом 2 раздела «С» статьи 5 Парижской конвенции применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

В дополнениях к возражению содержится критика социологического опроса, представленного правообладателем, которая, однако, не свидетельствует о неправильности применения методик социологического опроса и, как следствие, сомнительных результатов опроса. Что касается довода об отсутствии в вопросе «Какой компанией выпускается данная продукция?» таких компаний как «SLUBAN», «Enlighten Brick», «COBI», то данный вопрос являлся открытym и предоставлял возможность респонденту назвать свой вариант ответа.

Согласно дополнительным пояснениям к возражению оспариваемый товарный знак используется в качестве вида товара, а не средства индивидуализации продукции правообладателя. Вместе с тем, как отмечалось выше, в качестве оспариваемого товарного знака охраняется форма, которая находит свое воплощение в товарах правообладателя, при этом, указанная форма способна выполнять индивидуализирующую функцию, поскольку является оригинальной и нетрадиционной.

По мнению лиц, подавших возражение, приобретенная различительная способность не могла возникнуть у оспариваемого знака в связи с использованием обозначения иными независимыми хозяйствующими субъектами (29-30, www.chudo-gorodok.ru, <https://gigatoy.ru>, <https://ne-le-go.ru>, <https://i-brick.ru>, патентные документы (№125741-001, №I0109533, №2 115 454, №9515021-01, №D887501, №D879213, №003476118-002, №005658044-0001, №003476118-005, №002138248-001, №002351155-0002, №RU 118921, №RU 114233, №RU 115604, №RU 118494). Оценка вышеупомянутым доказательствам была дана выше по тесту заключения и, как отмечалось, они не подтверждают длительное и активное введение в гражданский оборот Российской Федерации товаров, в которых реализованы вышеупомянутые объекты патентного права, а также товары, приведенные в ссылках в сети Интернет. Не ясны объемы данных видов продукции на рынке Российской Федерации, а также их известность среднему российскому потребителю.

В возражении содержится мнение лиц, его подавших, о том, что оспариваемый товарный знак, представляющий собой вид товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки и принадлежности для игр; украшения елочные; наборы, состоящие из строительных элементов [игры, игрушки]; строительные игрушки / конструкторы; игры-конструкторы, кубики строительные [игрушки]». При этом, в отношении иных видов товаров 28 класса МКТУ, представляющих собой иные виды игрушек, оспариваемый знак будет являться ложным или способным ввести потребителей в заблуждение относительно вида товара (к перечню таких товаров можно отнести, по крайней мере, следующие товары 28 класса МКТУ «аппараты для видеоигр; устройства для компьютерных игр; электронные игры; устройства и оборудование для игровых площадок, товары гимнастические и спортивные»). Вместе с тем, как было установлено выше, оспариваемый знак не является указанием вида товара, в связи с чем у коллегии отсутствуют основания для признания его ложным или вводящим потребителя в заблуждение относительно содержащихся в перечне оспариваемой регистрации товаров 28 класса МКТУ и, как следствие, для вывода о несоответствии произведенной регистрации требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Лица, подавшие возражение, относят оспариваемую регистрацию к категории обозначений, противоречащих общественным интересам. Согласно возражению, получение исключительных прав на спорный товарный знак представляет собой попытку правообладателя продлить монополию на свое дизайнерское решение в виде промышленного образца по патенту №125741-001, опубликованного 30.08.1978 и, впоследствии, зарегистрированного на территории Франции, и ограничить иных производителей детских игрушек в производстве аналогичных технических решений. Как указывается в возражении, статьей 1363 Кодекса предусмотрен ограниченный срок действия исключительных прав на объекты патентного права, в связи с чем после прекращения исключительного права на промышленный образец соответствующее дизайнерское решение внешнего вида изделия перешло в общественное достояние и должно оставаться свободным для использования любыми лицами.

Вместе с тем, законодательство Российской Федерации не содержит подобных ограничений, а именно запрета на регистрацию внешнего вида промышленного образца в качестве товарного знака, если товарный знак соответствует критериям охраноспособности товарного знака. Напротив, возможность охраны соответствующего объекта исключительным правом на промышленный образец и товарный знак,

принадлежащими одному лицу, прямо предусмотрена положениями подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса.

Ссылка лиц, подавших возражение, на Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №1 (2021), утвержденный Президиумом Верховного Суда 07.04.2021, относящийся к невозможности регистрации тождественных товарных знаков, не имеет отношения к обстоятельствам настоящего дела.

Лицами, подавшими возражение, приводится довод о том, что регистрация оспариваемого товарного препятствует импортозамещению продукции компании «Лего», которая объявила об уходе с рынка Российской Федерации. Вместе с тем, указанное обстоятельство, связанное с приостановлением деятельности компании «Лего», не является основанием для отказа в защите его интеллектуальных прав. При этом возможность запрещать иным лицам использовать в своей деятельности обозначения, сходных с оспариваемым товарным знаком, не является нарушением закона, а представляет собой одно из правомочий правообладателя. При этом, возможность запрета налагается лишь на обозначения тождественные или сходные с оспариваемым знаком и не распространяется на иные альтернативные варианты исполнения обозначений.

Следовательно, доводы о противоречии произведенной регистрации требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать неубедительными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.06.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №762172.