

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 20.04.2017 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Ануфриевым А.В., Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №590244, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2015701168 с приоритетом от 28.01.2015 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.10.2016 за №590244 на имя Баженова Д.Л., г. Омск (далее - правообладатель), в отношении товаров 16, 20, 28 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно описанию приведенному в заявке, комбинированный товарный



ДАРУМА
DARUMA

знак по свидетельству №590244 включает словесный элемент «ДАРУМА DARUMA», выполненный стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, над которым размещен изобразительный элемент.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №590244 была предоставлена с нарушением требований подпункта 3 пункта и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее графический элемент и расположенные под ним словесные элементы «ДАРУМА» и «DARUMA», при этом графический элемент, по сути, отражает внешний вид традиционной японской куклы дарумы (или daruma - во многих иностранных языках), а словесные элементы являются непосредственными названиями этой разновидности кукол в кириллице и латинице;

- по данным свободной энциклопедии «Википедия» «дарума - это традиционная японская кукла-неваляшка, олицетворяющая Бодхидхарму, в японской синкретической мифологии – божество, приносящее счастье. Кукла делается из дерева, папье-маше или бумаги и не имеет рук и ног... Кукла обычно бывает окрашена в красный или реже в зеленый, желтый или белый цвета. На ней изображаются борода и усы, но глаза рисуются без зрачков.» В энциклопедии приводится изображение дарумы, совпадающее с графическим элементом в оспариваемом товарном знаке;

- на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого знака информация о даруме и ее изображении как традиционной японской куклы была широко представлена и доступна на территории России в различных форматах;

- информацию о даруме можно получить из различных библиотечных источников, слово «дарума» в качестве обозначения древней японской куклы вошло в различные языки мира, что, в частности, подтверждается информацией, предоставленной Библиотекой Конгресса США о наличии в фондах библиотеки источников о даруме (daruma), из энциклопедий и словарей, например, Большого энциклопедического словаря 2000 и 2009 годов, энциклопедии «Мифы народов мира» 1991-1992, справочника «Япония от А до Я», в издании «Энциклопедия Японии»;

- кукла дарума упоминается в большом количестве отечественных книг и статей в периодических изданиях, в частности, в названии детской книги Эльмиры Котляр 1991 года «Дарума и Ванька-Встанька. Русские и японские

народные игрушки. Стихи.», в статье «Япона Матрена» («Родина», 2006) упоминается, что образ куклы дарумы мог повлиять на создание русской матрешки, в статье «Дарума-счастье японца» («Хабаровский экспресс», 2010), статья «10 самых знаменитых кукол мира» («Огонек», 2011) и др.;

- информация о дарумах доступна в различных российских музеях, в том числе, на сайте Государственного Эрмитажа, в музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук и др., а также на Интернет-ресурсах;

- информация о даруме с возможностью приобрести куклу представлена на сайтах различных российских продавцов этого товара, например: <http://fujisan.ru>, <http://maneki-neko.ru> и др., при этом в Интернет-архиве сохранились сведения о том, что на указанных сайтах предложения дарумы к продаже были размещены еще до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- из изложенного выше следует, что слова «ДАРУМА/DARUMA» указывают на вид японской куклы дарумы, а графический элемент является отображением этой куклы, что свидетельствует об описательном характере оспариваемого знака;

- поскольку словесные и графические элементы оспариваемого товарного знака являются описательными по отношению к товару «куклы», который входит в более крупную категорию товаров «игрушки и игры», то указанные элементы будут являться ложными в отношении других кукол, отличных от кукол игрушек и игр, а также связанных с игрушками и играми категорий, в частности, оспариваемый знак со всей очевидностью является ложным для товара «матрешки [русские деревянные куклы]»;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет и имеет намерение в будущем осуществлять деятельность по реализации товаров с использованием словесных элементов «ДАРУМА/DARUMA» и включенного в оспариваемый знак изображения дарумы, что подтверждается рядом документов, в том числе списком заказов дарум на сайте <http://www.darumashop.ru>, договорами на доставку дарум покупателям, сведениями о рекламной кампании в сети

Интернет, а также претензией о нарушении прав правообладателя на товарный знак по свидетельству №590244, что свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего возражение, в признании недействительным предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении части товаров 28 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 590244 недействительным в отношении следующих товаров 28 класса МКТУ: «игры; погремушки [игрушки]; футбол настольный; портативные игры с жидкокристаллическими дисплеями; круги для рулетки вращающиеся; самокаты [игрушки]; кровати для кукол; доски шашечные; фишки [жетоны] для игр; контроллеры для игровых консолей; игрушки плюшевые; тобогганы [игрушки]; шары для игр; перчатки для игр; палочки для мажореток; волчки [игрушки]; домино; игры настольные; шары снежные; игрушки мягкие; контроллеры для игрушек; подковы для игр; игрушки для домашних животных; доски шахматные; устройства для игр; модели масштабные сборные [игрушки]; куклы; качалки-лошади [игрушки]; матрешки [русские деревянные куклы]; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; комнаты для кукол; марионетки; макеты [игрушки]; пиньяты; домики для кукол; карты для бинго; игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; одежда для кукол; игры с кольцами; бутылочки с соской для кукол; медведи плюшевые; триктрак; пазлы; фигурки [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; автомобили [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки]; конфеты-хлопушки [рождественские хлопушки]; игрушки с подвижными частями; шахматы; украшения для новогодних елок, за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; пистолеты игрушечные; пистоны [игрушки]; колокольчики для новогодних елок; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; пистолеты пневматические [игрушки]; мячи для игры; мотовила для воздушных змеев; нарды; карты игральные; игрушки; подставки для новогодних елок; фишки для азартных игр;

приспособления для пуска мыльных пузырей [игрушки]; кубики строительные [игрушки]; конфетти; емкости для игральные костей; маски театральные; калейдоскопы; устройства для демонстрации фокусов; стаканы для игральные костей; змеи бумажные; камеры для мячей для игр; шашки [игра]; игры-конструкторы; средства транспортные [игрушки]; подсвечники для новогодних елок; кости игральные; приспособления для намотки веревок для бумажных змеев; маски карнавальные; шарики для игр; мобайлы [игрушки]; диски летающие [игрушки]; кегли [игра]; маджонг; шляпы бумажные для праздников; модели [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; маски [игрушки]; елки новогодние из синтетических материалов».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки страниц энциклопедии «Википедия» на 2017 и 2006 гг [1];
- копии сообщений Межрайонной централизованной библиотечной системы имени М.Ю. Лермонтова, Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского, Библиотеки Конгресса США [2];
- распечатки из сети Интернет [3];
- распечатка страницы из энциклопедии «Википедия» по состоянию на 11.09.2003 на английском языке с переводом [4];
- распечатка страниц из Интернет-ресурса academic.ru – статьи из энциклопедического словаря 2000 и 2009 годов [5];
- копия страницы из издания «Энциклопедия Японии» [6];
- копия страниц книги Эльмиры Котляр 1991 г. [7];
- копия страниц книги коллектива авторов «Прорыв 11 лучших тренингов по личностному росту» 2013 г. [8];
- копия сообщения Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН [9];
- сведения из ЕГРИП относительно лица, подавшего возражение [10];
- копия справки АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» [11] и договора аренды домена dagumashop.ru;
- копии договоров, товарной накладной и платежного поручения [12];

- копия фотографии рекламируемых и реализуемых дарум [13];
- распечатка списка заказов дарум с сайта <http://www.darumashop.ru>[14];
- копия отчета по рекламной кампании [15].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором выражено несогласие с позицией лица, подавшего возражение, мотивированный следующими доводами:

- графический элемент зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству №590244 является авторской разработкой ИП Баженов Дмитрий Леонидович, разработанной на основании Договора авторского заказа на создание фирменного стиля организации с исключительного права от 16 ноября 1999 г.;

- согласно Договору авторского заказа от 16 ноября 1999 г. ИП Баженов Д.Л. был сделан заказ автору Зайцевой Ирине Юрьевне на разработку сувенирного изделия под условным названием «Дарума»;

- 16 декабря 1999 г. ИП Баженов Д.Л. заключил договор с физическим лицом Лавровым Сергеем Алексеевичем, который осуществлял производство и выпуск сувенирного изделия под условным названием «Дарума»;

- произведённая по заказу ИП Баженова Д.Л. продукция распространяется последним на территории Российской Федерации в течении 18 лет, что подтверждается договорами на рекламу, товарными накладными на поставку продукции, договорами купли-продажи за период с 2000 по 2014 г.г., и только в 2015 г. была подана заявка на регистрацию авторской разработки в качестве товарного знака,;

- анализ материалов возражения показал, что представленные лицом, подавшим возражение, документы не содержат сведений о том, что словесные элементы «ДАРУМА»/«DARUMA» и включённый в товарный знак графический элемент указывают на вид товаров и были широко распространены на территории Российской Федерации;

- реального подтверждения того, что до даты приоритета оспариваемой регистрации товары, маркированные словесным обозначением ДАРУМА/DARUMA и графическим элементом, производились и выпускались различными производителями, в том числе лицом, подавшим возражение, из вышеуказанных документов не усматривается;

- представленные документы носят информационный характер (не являются подтверждением реального присутствия товара на российском рынке), при этом данные документы относятся к более поздней дате, чем дата приоритета оспариваемой регистрации и наличия исключительного авторского права у ИП Баженов Д.Л. с 16.12.1999 г.;

- лицом, подавшим возражение, не доказано, что словесный и графический элемент оспариваемого товарного знака указывает на вид товаров и используется различными производителями;

- указанные документы также не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета оспариваемого знака обозначение не обладало различительной способностью, таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №590244 требованиям, регламентированным Гражданским кодексом Российской Федерации, отсутствуют.

К отзыву приложены копии следующих документов:

- договор авторского заказа от 16 ноября 1999 г. [16];
- договор на создание готовой продукции [17];
- договоры на рекламу [18];
- товарные накладные [19];
- договоры купли-продажи [20];
- договор о доставке сувенирных фигурок Дарума [21];
- свидетельство о регистрации доменного имени www.kukladaruma.ru [22];
- отчет по рекламным кампаниям Яндекс. Директ за период с 19.08.2013 по 20.02.2017 [23].

Ознакомившись с отзывом правообладателя, лицо, подавшее возражение, признало доводы правообладателя необоснованными и привело свои доводы в письменных пояснениях, поступивших 20.07.2017. В частности, указано, что

правообладатель не может являться обладателем исключительного авторского права на графический элемент товарного знака и его вариации, которые созданы по договору авторского заказа с Зайцевой И.Ю. от 16.11.1999. Исключительные авторские права на эти объекты якобы перешли правообладателю 16.12.1999. При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что графический элемент в товарном знаке совпадает со стандартным изображением традиционной японской куклы дарумы, которая существовала к 1999 году на протяжении нескольких веков и внешний вид которой не охраняется авторским правом (в приложении к возражению представлен источник от 1983 года, в котором раскрыт термин «дарума» и фигурирует используемый в знаке графический элемент). Даже, если признать, что добавление к изображению дарумы таких элементов, как галстук и костюм (как в вариациях графического элемента), носило творческий характер и получило охрану согласно действующему в 1999 году Закону Российской Федерации от 09.07.1993 №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», графический элемент в товарном знаке является стандартным, не несет в себе творческих изменений, а значит, не является объектом авторского права и может использоваться любыми лицами. Если следовать логике правообладателя, то получается, что японская нация незаконно использует объект интеллектуальной собственности правообладателя, что абсурдно (см. фотографии из Японии в приложениях к возражению). При этом правообладатель сам представляет материалы, из которых следует, что он признает японские корни и философию дарумы (в макетах рекламной продукции правообладателя прямо указано «дарума», «японский сувенир», «нарисуйте один глаз и загадайте желание»). Кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что факт продажи товара под обозначением, которое впоследствии было зарегистрировано в качестве товарного знака, не снимает возражения об описательном характере элементов товарного знака для кукол и их ложности для других товаров 28 класса МКТУ. Доказательств приобретения оспариваемым товарным знаком различительной способности не представлено. Что касается иных товарных знаков, зарегистрированных на территории Российской Федерации, то они не опровергают мотивы возражения.

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

С учетом даты приоритета (28.01.2015) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

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

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.



ДАРУМА
DARUMA

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №590244 является комбинированным обозначением и представляет собой изображение японской куклы дарумы, под которым расположены словесные элементы «ДАРУМА/DARUMA», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Знак зарегистрирован для товаров 16, 20, 28 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Согласно сведениям из словарно-справочных источников информации, представленных в возражении [1-9], дарума - это традиционная японская кукла-неваляшка, олицетворяющая Бодхидхарму, в японской синкретической мифологии – божество, приносящее счастье. Изображение этой куклы, приведенное в общедоступных источниках информации, совпадает с изобразительным элементом оспариваемого товарного знака.

С учетом указанного следует признать, что словесные элементы «ДАРУМА/DARUMA», являющиеся наименованием известной японской куклы в кириллице и латинице, и ее графическое воспроизведение в оспариваемом товарном знаке характеризуют присутствующие в перечне регистрации №590244 товары 28 класса МКТУ – «куклы», указывая на их вид.

Также оспариваемый знак следует признать характеризующим такие товары 28 класса МКТУ, входящие в перечень товаров/услуг свидетельства №590244, как «кровати для кукол; комнаты для кукол; домики для кукол; одежда для кукол; бутылочки с соской для кукол», поскольку они связаны с товаром «куклы» по принадлежности, а также товары «фигурки [игрушки]; игрушки», которые являются родовым понятием по отношению к товару «куклы».

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак состоит из элементов, характеризующих товар, что позволяет признать доводы возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса убедительными.

Поскольку оспариваемый знак указывает на определенный вид товара – кукла дарума, в отношении кукол другого вида товарный знак по свидетельству №590244 будет являться ложным указанием на вид товара. Так, для части товаров 28 класса МКТУ, для которых знак зарегистрирован, а именно «матрешки [русские деревянные куклы]; марионетки», имеются основания для признания товарного знака по свидетельству №590244 не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальных товаров 28 класса МКТУ, не являющихся куклами (например, футбол настольный, самокаты [игрушки], доски шашечные, медведи плюшевые, автомобили [игрушки], карты игральные, пистоны, конфетти и др.), для которых также испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны, нет оснований для признания оспариваемого знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку они никак не могут быть восприняты потребителями как разновидности кукол.

Относительно довода, изложенного в отзыве на возражение и касающегося того, что графический элемент оспариваемого знака является авторской разработкой правообладателя, то, как справедливо отмечено лицом, подавшим возражение, в письменных пояснениях от 20.07.2017, правообладателю не может принадлежать авторское право на стандартное изображение японской куклы дарумы, которая существует в Японии на протяжении нескольких веков, что подтверждается общедоступными источниками информации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству

№ 590244 недействительным в отношении следующих товаров 28 класса МКТУ: «кровати для кукол; куклы; матрешки [русские деревянные куклы]; комнаты для кукол; марионетки; домики для кукол; одежда для кукол; бутылочки с соской для кукол; фигурки [игрушки]; игрушки».