

Приложение к решению Федеральной  
службы по интеллектуальной  
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения возражения**

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 11.04.2019 возражение, поданное ООО «РЫЖИЙ КОТ», Россия (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631667, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке №2016714420 с приоритетом от 26.04.2016 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.10.2017 за №631667 в отношении товаров 28 класса МКТУ на имя Чернусь Георгий Владимирович (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано объемное обозначение в виде фигуры рыбы с четырьмя плавниками, хвостом и глазами.

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №631667 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- сборные деревянные модели присутствуют на российском рынке уже более 20 лет, на территорию России указанные товары завозились разными организациями, в том числе ООО «РЫЖИЙ КОТ», ООО «Мир деревянных игрушек (МДИ)»;

- в подтверждение введения в гражданский оборот товара с изображением оспариваемого знака лицом, подавшим возражение, а также другими лицами приложены каталоги продукции за 2011 и 2015 годы, товарные накладные, протокол осмотра доказательства от 04.04.2017 и др.;

- оспариваемый товарный знак в виде сборной модели не имеет признаков индивидуализации товаров конкретного производителя, поскольку производители товара, реализующие игрушки (сборные деревянные модели) на российском рынке, рядом с изображением игрушки ставят свои товарные знаки;

- изображение собранной модели «рыба» не является оригинальным и повторяет традиционную форму товара, выпускаемого различными производителями;

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью в отношении товаров 28 класса МКТУ «фигурки [игрушки]», поскольку представляет собой реалистическое изображение товара, а именно собранную модель рыбы, выполненную из плоских элементов, скрепленных между собой соединительными элементами;

- форма товара обусловлена исключительно его функциональным назначением – конструктор, в результате сборки которого получается рыба;

- Чернусь Г.В. не является производителем сборных деревянных моделей, как и иные участники рынка, он является импортером игрушек;

- ООО «РЫЖИЙ КОТ» является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку его основным видом деятельности является оптовая торговля играми и игрушками, при вводе в гражданский оборот указанных товаров возникают проблемы ввиду сходства реализуемых товаров с оспариваемым знаком, кроме того, имеет место судебный спор с правообладателем знака.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631667 в отношении всех товаров 28 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «РЫЖИЙ КОТ» [1];
- копии договоров от 29.05.2013 и от 26.05.2014 на участие в выставке «МИР ДЕТСТВА-2013, 2014» [2];
- копия договора от 29.04.2015 на участие в выставке «МИР ДЕТСТВА-2015» [3];
- копия договора от 11.03.2016 на участие в выставке «МИР ДЕТСТВА-2016» [4];
- копии договоров от 10.03.2017 и от 09.04.2018 на участие в выставке «МИР ДЕТСТВА-2017, 2018» [5];
- копия определения УФАС по г. Москве о назначении дела №1-14-215/77-19 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению от 31.01.2019 [6];
- копия заключения коллегии по результатам рассмотрения возражения по заявке №2016713797 [7];
- копии товарных накладных [8];
- копии каталогов за 2011, 2015 гг [9];
- копии упаковок игрушки «рыба-ангел» [10];
- скриншот страницы сайта интернет-магазина «Грат-Вест» [11].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с возражением в представленном отзыве, мотивированном следующими доводами.

Как указано в отзыве правообладателя, утверждение ООО «РЫЖИЙ КОТ» о том, что обозначение не обладает различительной способностью, было опровергнуто в процессе экспертизы по заявке на товарный знак. Обозначение обладает оригинальным внешним видом, которое было разработано Чернусем Г.В. и является произведением прикладного искусства. При проведении экспертизы заявки

документально подтверждено наличие у него авторских прав на обозначение и активное продвижение на рынке этого обозначения, начиная с 2001 г. Кроме того, наличие авторских прав у Чернуся Г.В. и нарушение его прав со стороны лица, подавшего возражение, было установлено также Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.07.2019 по делу А40-46622/2019, которым указанное лицо было признано нарушителем исключительных авторских прав Чернуся Г.В. на произведение прикладного искусства в виде объемной фигурки рыбы, зарегистрированное его автором на свое имя в качестве товарного знака №631667. Правообладателем также указано, что в обоснование использования оспариваемого знака различными лицами лицо, подавшее возражение, кроме самого себя приводит еще только одного производителя (ООО «МДИ») деревянных конструкторов, маркируемых двумерным изображением обозначения зарегистрированного на имя Чернуся Г.В. в качестве товарного знака. При этом использование обозначения осуществлялось с нарушением исключительных авторских прав Чернуся Г.В., поскольку он не давал какого-либо разрешения на использование авторского произведения. Начало такого незаконного использования авторского произведения Чернуся Г.В. относится для ООО «МДИ» к 2011 г., а для ООО «РЫЖИЙ КОТ» к 2012 г., согласно представленным копиям каталогов, то есть спустя 10 лет после начала интенсивного использования и продвижения Чернусем Г.В. этого обозначения на рынке, в том числе на всероссийских выставках. Остальные три товара, на которые указывает ООО «РЫЖИЙ КОТ» в своем возражении, содержащие двумерное изображение объемного товарного знака произведены Чернусем Г.В. и его китайским партнером (для распространения на территории Китая). В возражении не предоставлены сведения о том, что ООО «МДИ» до даты приоритета являлся производителем аналогичных товаров, а также то, что он предлагал товары собственного производства, а не товары правообладателя, приобретенные за рубежом. Таким образом, не доказано, что на территории РФ кто-либо использовал оспариваемый знак для маркировки своей продукции до даты приоритета товарного знака. Ввоз оригинальных товаров на территорию РФ не может служить основанием для признания потери различительной способности у

обозначения. Законным образом никто не использовал оспариваемый товарный знак до даты его приоритета. Утверждение о том, что Чернусь Г.В. не разрабатывал и не предпринимал усилий для продвижения его на рынке опровергается имеющимися в деле материалами, представленными по запросу экспертизы, которыми доказано, что с 1996 г. и вплоть до даты приоритета товарного знака по свидетельству №631667 именно усилиями его автора Чернуся Г.В. это обозначение активно продвигалось на рынке. Довод возражения о том, что обозначение не является оригинальным и повторяет традиционную форму товара, выпускаемого различными производителями, является бездоказательным, поскольку само объемное обозначение не является товаром и может быть собрано из продаваемого комплекта элементов только при желании потребителя собрать именно фигуру рыбы, зарегистрированную в качестве товарного знака на имя его автора Чернуся Г.В., хотя собрать можно и другие варианты фигур. Аналогично из набора элементов LEGO, прямоугольных костяшек домино или простых кубиков за счет творчества пользователя могут быть собраны самые разные фигуры, которые в силу их фантазии становятся произведениями авторского права, обладают оригинальным внешним видом и различительной способностью. Кроме того, форма игрушечной фигуры рыбы может быть самой различной. В частности, в поисковой системе Яндекс были обнаружены совершенно разные альтернативные виды выполнения сборных моделей фигуры рыбы. Следовательно, довод о традиционности формы оспариваемого товарного знака для игрушек в форме рыбы противоречит действительности, а правовая охрана такому обозначению предоставлена правомерно. Возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, представляющего собой трехмерную сборную модель павлина по заявке №2016713797, при наличии альтернативных форм исполнения фигурки павлина, была подтверждена решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-872/2018. Таким образом, товарный знак по свидетельству №631667 зарегистрирован в полном соответствии с требованиями законодательства.

На основании изложенного в отзыве правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены материалы, подтверждающие изложенные в нем доводы правообладателя.

Лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы, в том числе документы, подтверждающие предложение к продаже и реализацию игрушек на территории РФ ООО «Мир деревянных игрушек».

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.04.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; а 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 (пункт 34 Правил).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами

1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №631667 представляет собой



объемное обозначение

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ – игрушки; автомобили [игрушки], средства транспортные [игрушки]; игрушки с подвижными частями; головоломки из набора элементов для составления картины; диски летающие [игрушки]; игрушки с сюрпризом [розыгрыш]; игры настольные; игры с кольцами; кубики строительные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; устройства для игр; фигурки [игрушки], указанных в свидетельстве.

В результате анализа оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в возражении, коллегия отмечает следующее.

Согласно возражению оспариваемый объемный товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой вид товара, а именно фигуру рыбы, выполненную из плоских элементов, скрепленных между собой соединительными элементами, и форма этого товара обусловлена исключительно его функциональным назначением – конструктор, в результате сборки которого получается рыба.

Проанализировав оспариваемое обозначение, коллегия полагает, что объемное изображение рыбы не является реалистическим или схематическим изображением какого-либо из товаров 28 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а представляет собой стилизованное изображение рыбки, обладающее оригинальностью. Также следует отметить, что форма этой рыбы не является традиционной и безальтернативной, что подтверждается, в

частности, сведениями из общедоступных источников (различных сайтов сети Интернет), представленных правообладателем.

Кроме, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак в виде объемного изображения рыбы не обладал различительной способностью в отношении сборных деревянных моделей до даты его приоритета, поскольку аналогичные изображения использовались лицом, подавшим возражение, а также другими лицами в гражданском обороте при продвижении указанных товаров на российском рынке.

Анализ представленных в возражении материалов [1-11] показал, что они не



позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый знак на дату его приоритета не обладал различительной способностью в отношении товаров 28 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

В связи с изложенным коллегия считает необходимым отметить, что одного лишь факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у рассматриваемого обозначения различительной способности. Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу. Например, может учитываться длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак, осведомленность потребителей об использовании обозначения различными производителями и другие обстоятельства.

В частности, представленные в возражении договоры на участие в выставках «МИР ДЕТСТВА» ООО «РЫЖИЙ КОТ» не содержат сведений о товарах, которые были представлены на этих выставках, кроме того, только три из указанных

выставок состоялись до даты приоритета оспариваемого товарного знака, остальные – позже. Три товарных накладных и несколько каталогов игрушек, копии упаковок игрушки «рыба-ангел» без даты не доказывают отсутствие у оспариваемого товарного знака различительной способности. Какой-либо информации о других производителях и объемах произведенной и/или реализованной ими продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, а также о рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации, сведения о степени информированности потребителей и их восприятии оспариваемого знака материалы возражения не содержат.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, дополнительных материалов, то они не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, как того требует пункт 2.5 Правил ППС, в связи с чем не могут быть приняты во внимание в рамках данного возражения.

Таким образом, материалами возражения не доказан факт длительного и широкого использования оспариваемого товарного знака до даты его приоритета различными лицами, осуществляющими введение в гражданский оборот вышеуказанных товаров 28 класса МКТУ, что не позволяет сделать вывод об отсутствии у товарного знака различительной способности и невозможности индивидуализировать товары конкретного производителя.

С учетом изложенного коллегия не находит оснований для признания товарного знака по свидетельству №631667 не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении поступившего в Роспатент особого мнения лица, подавшего возражения, с просьбой не утверждать решение, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны вышеуказанному товарному знаку, коллегия отмечает следующее.

Доводы, изложенные в особом мнении, в основном повторяют доводы возражения и проанализированы в мотивировочной части заключения коллегии. Что касается довода лица, подавшего возражение, о ложности информации и недостоверности документов, представленных правообладателем, коллегия

отмечает, что при рассмотрении возражений в административном порядке коллегия исходит из принципа добropорядочности сторон при предоставлении ими документов. Оценка документов по критерию достоверности не входит в компетенцию коллегии. Относительно довода особого мнения о том, что коллегия не предоставила возможность задать эксперту вопросы лицами, участвующими в рассмотрении возражения, коллегия отмечает, что указанное процессуальное действие не предусмотрено Правилами ППС. Просьба одного из представителей лица, подавшего возражение, о переносе заседания коллегии для изучения и оценки дополнительных материалов, представленных правообладателем, удовлетворена не была ввиду нецелесообразности переноса в связи с необоснованным затягиванием делопроизводства по возражению, поскольку времени для ознакомления с материалами было предоставлено достаточно.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №631667.**