

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.11.2020, поданное ООО «Джин», ООО «ТК ГРАТ-ВЕСТ», ООО «Антарес», Россия (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 727784, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «Жмяка» по заявке № 2018727337, поданной 30.06.2018, зарегистрирован 13.09.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 727784 на имя АО «Международная Торговая Компания «АЛИСА», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 13.11.2020 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лиц, его подавших, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 727784 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность лиц, подавших возражение, в подаче настоящего возражения обуславливается наличием в Арбитражном суде г. Москвы дела № А40-89902/2020;

- в отношении части товаров 28 класса МКТУ «игрушки, мячи для игр, устройства для игр, фигурки [игрушки], шарики для игр, шары для игр» оспариваемое обозначение является описательным, поскольку такой вид игрушек как «жмяка» присутствовал на рынке Российской Федерации задолго до даты приоритета рассматриваемого товарного знака (как минимум за 4 года), что подтверждается информацией с различных сайтов;

- в 2017 году (подписана в печать 26.12.2016 г.) издательством «Эксмо» выпущена книга Н.Б.Ганайлюка «Опыты профессора Николя с научными игрушками», в которой «ЖМЯКЕ» посвящен целый раздел;

- правообладатель оспариваемого товарного знака на своем сайте предлагает к продаже разные виды «Жмяк»: «3D», «в сетке», «липучая», «фигурная», «жмяка-шар», использует обозначение «Жмяка» в качестве указания на вид товара с различными тематическими названиями, которые отделяются от иных игрушек из этой же категории, по форме, цвету, назначению, а также продвигает товары с таким



товарными знаками, как: «» по свидетельству №448720, «Мелкие пакости» по свидетельству №742304;

- таким образом, обозначение «Жмяка» до даты приоритета спорного товарного знака вошло во всеобщее употребление для обозначения вида такого товара 28 класса МКТУ, как «игрушки»;

- обозначение «Жмяка» характеризует вид товаров 28 класса МКТУ «игрушки, мячи для игр, устройства для игр, фигурки [игрушки], шарики для игр, шары для игр», а также, с учетом известных потребителям свойств ЖМЯК (сделаны из восстанавливающего форму материала, предназначены для сжатия, прочные в

отсутствие острых предметов) указывает на другие характеристики вышеуказанных товаров (свойства, назначение, качество);

- для остальной части товаров 28 класса МКТУ, за исключением «игрушки, мячи для игр, устройства для игр, фигурки [игрушки], шарики для игр, шары для игр» обозначение «Жмяка» будет являться ложным, так как они не обладают характеристиками, присущими «Жмякам»;

- правообладатель, монополизировав право на описательное обозначение «Жмяка», запрещает его использовать в отношении товаров, которые также не являются его инновационным или эксклюзивным продуктом, а уже на протяжении как минимум 7 лет поставляются в Российскую Федерацию из Китая, будучи известными потребителям под данным обозначением;

- на имя правообладателя также был зарегистрирован товарный знак



«ГИБКИЙ ТРЕК» по свидетельству №664354, правовая охрана которого была признана недействительной полностью на основании решения Роспатента от 30.01.2019;

- действия правообладателя по подаче заявки на регистрацию на свое имя обозначения «ЖМЯКА» в качестве товарного знака являются злоупотреблением правом, запрет на которое закреплен в пункте 1 статьи 10 Кодекса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №727784 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы (копии):

1. Сведения о товарном знаке № 727784 с сайта Роспатента;
2. Исковое заявление по делу № А40-89902/2020;
3. Определение о назначении заседания по делу № А40-89902/2020;
4. Ознакомительная статья о видах игрушек в Интернет-магазине TOYBYTOY.COM по ссылке https://www.toybytoy.com/toy/Toys_taffy;

5. Сведения ресурса YOUTUBE от 18.08.2015 по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=k03gng_eTRA;
6. Сведения ресурса YOUTUBE от 28.04.2016 по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=eeGIQNr4a-E;>
7. Сведения ресурса YOUTUBE от 15.07.2016 по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=va9wB0-gPiI;>
8. Сведения ресурса YOUTUBE от 04.09.2016 по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=eUjf94S5Tuc;>
9. Сведения ресурса YOUTUBE от 13.12.2016 по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=2BFRApMgwnM;>
10. Сведения ресурса LIVEJOURNAL от 26.02.2017 по ссылке <https://zhzhitel.livejournal.com/478618.html;>
11. Сведения ресурса YOUTUBE от 06.05.2017 по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=iY9Elal_-Tc;
12. Сведения сервиса WAYBACK MACHINE от 02.06.2017 по ссылке [https://web.archive.org/web/20170602234234/http://tuk-i-tuk.ru/category/zhmjaki/;](https://web.archive.org/web/20170602234234/http://tuk-i-tuk.ru/category/zhmjaki/)
13. Сведения сервиса WAYBACK MACHINE от 26.07.2017 по ссылке <http://web.archive.org/web/20170726134958/https://www.belvedor.com/catalog/zhmyaka.html;>
14. Сведения ресурса YOUTUBE от 10.09.2017 по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=we6vH81ukHk;>
15. Сведения сервиса WAYBACK MACHINE от 25.11.2017 по ссылке [https://web.archive.org/web/20171125203929/https://nik-show.ru/onlineshop/toys/;](https://web.archive.org/web/20171125203929/https://nik-show.ru/onlineshop/toys/)
16. Сведения сервиса WAYBACK MACHINE от 24.02.2018 по ссылке [https://web.archive.org/web/20180224104643/http://kId.ru/market/zhmvaka-cut-the-rope-am-nyam-s-fotoprintom-55-sm_798380/;](https://web.archive.org/web/20180224104643/http://kId.ru/market/zhmvaka-cut-the-rope-am-nyam-s-fotoprintom-55-sm_798380/)
17. Сведения ресурса YOUTUBE от 04.03.2018 по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=BCgeqHNPQf4;>
18. Сведения ресурса IRECOMMEND от 10.04.2018 по ссылке <https://irecoinmend.ru/content/takogo-vy-eshche-ne-zhmyakali;>

19. Сведения ресурса TWITTER от 07.05.2018 по ссылке <https://twitter.com/vorobieyaya/status/993556326654660608?lang=bg>;

20. Сведения ресурса LIVEINTERNET от 08.05.2018 по ссылке <https://www.liveinternet.ru/users/bluddefendery/>;

21. Сведения сервиса WAYBACK MACHINE от 11.06.2018 по ссылке <https://web.archive.org/web/20180611015202/http://skidki-yola.ru/katalog/cvety-podarki/podarki-suvniry/darmehn/nashi-predlozheniya/article/stressbol-zhmjaka/>;

22. Сведения сервиса WAYBACK MACHINE от 23.06.2018 по ссылке https://web.archive.org/web/20180623034715/http://www.008ru.ru:80/catalog/kapitoshki_lizuny_my_achiki-poprygunchiki;

23. Сведения сервиса WAYBACK MACHINE от ноября 2017 г. по ссылке <https://web.archive.org/web/20171108034540/http://www.zhmyaka.ru/4643-stressboly>;

24. Страницы из книги Н.Б.Ганайлюка «Опыты профессора Николая с научными игрушками»;

25. Распечатка сайта правообладателя по ссылке http://www.alisatoys.ru/catalog/igrushki_iz_TPR/;

26. Решение Роспатента от 30.01.2019;

27. Решение СИП от 27 августа 2019 г. по делу № СИП-324/2019.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №727784, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «ЖМЯКА» было придумано в 2010 году индивидуальным предпринимателем Сохацким О.В., который является акционером АО «МТК «АЛИСА»;

- между правообладателем товарного знака и ИП Сохацким О.В. существуют длительные договорные отношения, что подтверждается приложенными документами;

- правообладателем представлена информация об осуществлении своей деятельности по ввозу, продаже, рекламе, поставках товаров под обозначением «Жмяка»;

- в возражении приводятся сведения из сети Интернет о широкой популярности игрушек «Жмяка», вместе с тем, информации о том, что обозначение используется различными производителями, а также, что интернет-распечатки не являются ссылками на товары правообладателя, не представлено;

- в книге Н.Б. Ганайлюка «Опыты профессора Николя с научными игрушками» явным образом не прослеживается используемое обозначение и не представляется возможным сделать вывод о каком виде товара идет речь, и с каким наименованием;

- само по себе предложение товаров к продаже до даты приоритета оспариваемого товарного знака не подтверждает факт описательности обозначения «Жмяка»;

- законодательством не установлен запрет на использование правообладателем на товарах и при оказании услуг нескольких товарных знаков, это не приводит к размыванию функции индивидуализации таких товарных знаков и не приводит к выводу об описательности обозначения «Жмяка»;

- словесный элемент «Жмяка» товарного знака не содержится в словарно-справочной и иной литературе, позволяющей определить его семантическое значение, вместе с тем, различные варианты возможных его значений, образованных от слова «Жмяка», позволяют утверждать о его фантазийности и вымышленности;

- таким образом, товарный знак «Жмяка» не способен характеризовать такие свойства товара как сделанного из восстанавливающего форму материала, предназначенного для сжатия, прочного в отсутствие острых предметов;

- приложенное к отзыву лингвистическое заключение подтверждает вышеизложенное утверждение, а также, что слово «Жмяка» не вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- действия правообладателя по использованию обозначения «Жмяка» носят последовательный, документально подтвержденный характер, именно правообладатель начал его использовать, в результате чего оно приобрело определенную известность;

- правообладатель столкнулся с незаконным использованием товарного знака

«Жмяка» на рынке игрушек, в связи с чем подал иск в Арбитражный суд г.Москвы по делу № А40-89902/2020 о взыскании компенсации за нарушение прав на использование товарного знака по свидетельству № 727784;

- для того, чтобы избежать ответственности, предусмотренной действующим законодательством, и правомерными требованиями правообладателя товарного знака, было подано настоящее возражение, что является злоупотреблением правом в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Кодекса.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 727784.

К отзыву приложены следующие материалы:

28. Распечатка электронной версии свидетельства на товарный знак № 727784 из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;

29. Копии документов, подтверждающих наличие корпоративной связи между ИП Сохацкий О.В. и АО «МКТ «АЛИСА»;

30. Копии документов, подтверждающих создание обозначения «ЖМЯКА» АО «МКТ «АЛИСА»;

31. Копии документов, подтверждающих использование обозначения «ЖМЯКА» в предпринимательской деятельности АО «МКТ «АЛИСА» с 2011 года;

32. Копия агентского договора № 1 от 17.10.2013 г. и дополнительных соглашений №№ 1 -9 к нему;

33. Копия письменного пояснения правообладателя по делу №№ А40-89902/2020;

34. Скриншоты сайта web.archive.org;

35. Копии благодарственных писем;

36. Заключение специалистов-лингвистов от 14.01.2021.

От лиц, подавших возражение, были представлены пояснения на отзыв правообладателя, в которых указывалось следующее:

- достоверность документов правообладателя об авторстве вызывают сомнения и являются недопустимыми доказательствами для настоящего спора;

- слово «Жмяка» присутствовало в Интернет источниках, следовательно, О.В.Сохацкий не мог его придумать;

- создание логотипа «Жмяка» никак не нивелирует нарушение оспариваемого обозначения по пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Подобная позиция подтверждается судебной практикой, в частности, решением СИП от 30.09.2013 по делу №СИП-120/2013, касающегося товарного знака «Каркас»;

- материалами не доказано, что товары «Жмяка» были ввезены на территорию Российской Федерации для правообладателя и вводились в гражданский оборот, в связи с чем не подтверждена ассоциативная связь между правообладателем и спорным товарным знаком;

- товар «Жмяка» завозился производителем «NEOCUBE», ООО «Вендорс»;

- в таможенных декларациях обозначение «Жмяка» позиционируется как указание на вид товара, а в качестве товарного знака используется обозначение «1TOY»;

- с целью выявления данных о ввозе товара «Жмяка» на территорию Российской Федерации были направлены соответствующие запросы в таможенные органы;

- информационные письма датированы позже даты приоритета рассматриваемого товарного знака и не могут быть учтены при рассмотрении возражения;

- лингвистическое заключение подтверждает, что обозначение «Жмяка» имеет смысловое значение «сжимать» и используется для наименования игрушек;

- отсутствие смыслового значения у слова не означает автоматическую возможность регистрации его в качестве товарного знака, примером может служить решение Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2020 по делу №СИП-40/2020, относящийся к знаку «Снежколеп»;

- мнение о том, что обозначение «Жмяка» не вошло во всеобщее употребление для обозначения определенного вида игрушек, может опровергаться только в результате проведения соответствующего социологического опроса;

- довод о том, что оспариваемый товарный знак указывает на вид игрушки,

подтверждается Определением Верховного суда РФ от 31.10.2019 по делу №СИП-691/2018 касательно знака «КЕЙКПОПС».

Приложены следующие документы:

37. Решение СИП от 30.09.2013 по делу №СИП-120/2013;
38. Определение Верховного суда РФ от 31.10.2019 по делу №СИП-691/2018;
39. Сведения о ввозе товаров;
40. Запросы в таможенные органы;
41. Сведения о присутствии обозначения «Жмяка» в Интернете;
42. Распечатка сайта ООО «Вендорс»;
43. Заключение специалиста №Е/72/02/21;
44. Рецензия на заключение специалистов-лингвистов от 04.02.2021.

В свою очередь правообладателем также были представлены письменные пояснения на доводы лиц, подавших возражение, в которых было указано следующее:

- таможенные декларации подтверждают легальный ввоз товаров «Жмяка», реализация данной продукции осуществляется через интернет-магазин, что подтверждается представленными к возражению материалами;

- нет сведений о том, что кто-либо из лиц, подавших возражение, использовал обозначение «Жмяка» до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- не является доказанным факт того, что спорное обозначение вошло во всеобщее обозначение как обозначение товаров определенного вида;

- материалами отзыва подтверждено наличие корпоративной связи между правообладателем и ООО «АЛИСА»;

- правообладатель наряду с товарным знаком «Жмяка» использует иные обозначения, что не запрещается законодательством, приведены примеры совместно используемых товарных знаков;

- информационные письма были получены в рамках подготовки отзыва, поэтому содержат позднюю дату, чем дата приоритета товарного знака, вместе с тем, правообладатель длительное время сотрудничает с компаниями ООО «Кораблик-Р» и ООО «ОПТ ТОРГ»;

- неверно было истолковано смысловое значение слова «Жмяка», приведены примеры различных толкований, приводящие к различным смысловым значениям;

- в практике регистраций товарных знаков были зарегистрированы в отношении товаров 28 класса МКТУ, такие товарные знаки, как «МЯКИШИ» по



свидетельству №248051, « » по свидетельству №706661, «ФАНТИКИ» по свидетельству №785111, которые могли быть признаны ложными относительно товаров;

- пример по обозначению «КЕЙКПОПС» не релевантен рассматриваемому в настоящем процессе вопросу.

В соответствии с пунктом 38 Правил ППС к ранее поданному возражению лицами, его подавшими, были добавлены основания о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку спорный товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

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

С учетом даты (30.06.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 34 Правил устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

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

Согласно пункту 37 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №727784 представляет собой словесное обозначение «Жмяка», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «Ж» - заглавная. Правовая охрана

знаку предоставлена в отношении товаров 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно материалам (2, 3, 33) ООО «Джин», ООО «ТК ГРАТ-ВЕСТ», ООО «Антарес» осуществляют ввоз на территорию Российской Федерации с целью введения в гражданский оборот продукции, а также распространение путем продажи, рекламы, предложения к продаже/оптовой продаже через сайты в сети Интернет товаров, маркированных обозначением «Жмяка». АО «Международная Торговая Компания «АЛИСА» подано исковое заявление к указанным лицам о нарушении прав на принадлежащий ему товарный знак «Жмяка» по свидетельству №727784. Указанное позволяет признать лица, подавшие возражение, заинтересованными в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №727784.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям подпунктов 1 и 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Анализ оспариваемого товарного знака «Жмяка» показал следующее.

Слово «Жмяка» отсутствует в каких-либо словарно-справочных, толковых словарях и иных изданиях, позволяющих определить семантическое значение данного слова.

Данное утверждение нашло свое отражение в представленных сторонами спора лингвистических заключениях (36, 43), где указано, что лексема «Жмяка» отсутствует не только в нормативных, справочных и толковых словарях конца XX – начала XXI века, но и в словарях иностранных слов, в словарях неологизмов, в диалектных словарях. Проверка употребительности слова «Жмяка» в информационно-справочной системе «Национальный корпус русского языка» также не дала результата. В этой связи лексема «Жмяка» является в русском языке окказионализмом, то есть неизвестным русскому литературному языку словом и не обладает единым унифицированным значением.

Следует отметить, что возможно рассматриваемое слово образовано суффиксальным способом от глагола «жать/жми»: корень «жм» + суффикс «-як-», где «жать» - давить, стискивать, прижимать, сжимать, или может быть растолковано в иных значениях, однако для того, чтобы четко установить значение самого слова «Жмяка» среднему российскому потребителю понадобятся дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, которые могут быть различными.

В лингвистическом заключении (36) также отмечается, что в современном русском языке слово «Жмяка» не обрело пока устойчивого значения, в том числе терминологического (как словесного элемента товарного знака) и более последовательно для товаров этого типа используется термин игрушка-антистресс. Такой тип игрушки как «Жмяка» отсутствует в государственном стандарте (смотри ГОСТ Р 53906-2010).

В возражении также не содержится документальных данных, свидетельствующих о том, что обозначение «Жмяка» воспринимается в качестве простого наименования товаров, а именно «игрушки, мячи для игр, устройства для игр, фигурки [игрушки], шарики для игр, шары для игр», как указано в возражении.

В силу изложенного, само по себе слово «Жмяка» оспариваемого товарного знака не является прямой характеристикой товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №727784, не указывает на вид, качество, свойства и назначение товаров, не может восприниматься потребителями как описательная характеристика товаров. Ввиду отсутствия смыслового значения слова «Жмяка», оно не способно нести в себе каких-либо ложных или вводящих потребителя в заблуждение сведений относительно вида, качества, свойства, назначения товаров, а также относительно его изготовителя.

Что касается мнения лиц, подавших возражение, о том, что обозначение «Жмяка» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, необходимо отметить следующее.

Для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, необходимо наличие совокупности

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

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

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно вошло в обиход не только широкого круга потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециализированного или жаргонного характера.

При этом требование всеобщности предполагает следующее: обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области.

Общеупотребимость обозначения только в кругу потребителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара.

В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимоднозначная связь между товаром, обладающими определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования).

Однако никаких документов, на основании которых можно было бы сделать вывод о том, что товарный знак по свидетельству №727784 характеризуется вышеперечисленными признаками, к возражению не приложено.

Из представленных источников информации (4-24), датированных до даты приоритета оспариваемого товарного знака, невозможно установить какой конкретно товар, с какими свойствами, какого внешнего вида подразумевается под обозначением «Жмяка». При упоминании и описании товаров под обозначением «Жмяка» на интернет-распечатках употребляется как: «нечто то, что можно сжимать, растягивать; представлены в виде цыплят, рожиц» (4), «небольшой шар из мягкого силикона, обтянутый сеткой» (5, 24), стрессбол «Жмяка» (5, 9, 14, 15, 21, 23), анти стресс «Жмяка» (8, 22), «просто как «Жмяка» или «Жмяки», или товар серии «Жмяка»» (6, 7, 10-13, 16, 18-20), «самодельный лайм Жмяка» (17) и так далее.

Что касается книги Н.Б.Ганайлюка «Опыты профессора Николя с научными игрушками» (24), то она не может свидетельствовать об узнаваемости потребителями игрушки «Жмяка», поскольку не представлена информация, в каком количестве она была реализована, на какой территории и в каких городах распространялась, какая аудитория была охвачена и так далее.

Коллегия обращает внимание на то, что товары, предлагаемые к продаже через Интернет сайты, только просматривались потребителями, информации же о том, в каком количестве и в какое время были проданы данные товары, нет.

К возражению также не приложены документы, подтверждающие широкое и длительное производство и введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака товаров «игрушки, мячи для игр, устройства для игр, фигурки [игрушки], шарики для игр, шары для игр», включенных в 28 класса МКТУ рассматриваемой регистрации, маркированных обозначением «Жмяка», независимыми производителями, не связанными между собой договорными отношениями и организационно-хозяйственными связями.

Довод лиц, подавших возражение, о том, что в представленных интернет-распечатках в качестве производителей товаров, маркированных обозначением «Жмяка», указаны компания «NEOCUBE» и ООО «Вендорс», коллегия отмечает следующее. В материалах дела отсутствуют документальные подтверждения того,

что данные организации либо производили данный товар, либо распространяли и рекламировали товар на российском рынке (например, не представлены договоры, товарные накладные и т.д.). Не представлена также информация о том, что лицами, подавшими возражение, производились, поставлялись и реализовывались какие-либо товары, сопровождаемые обозначением «Жмяка».

Таким образом, в возражении нет сведений о производителях товаров «Жмяка», об их хозяйственной деятельности, объемах производства, длительности и территории распространения и реализации товаров, маркированных спорным обозначением. Бремя такового доказывания лежит исключительно на лицах, подавших возражение.

Таким образом, коллегией не установлено наличие признаков, характеризующих оспариваемый товарный знак как обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Отсутствуют также доказательства того, что оспариваемый товарный знак порождает в сознании потребителя представление об определенном месте производства или изготовителе товара, которое не соответствует действительности.

С учетом изложенного следует отметить, что оспариваемый товарный знак не является описательной характеристикой товара, не используется для обозначения определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара, и не способен ввести в заблуждение потребителя относительно характеристик товара (указание на вид, качество, назначение, свойств товаров), его места производства и изготовителя.

В отношении довода возражения о том, что регистрация №727784 является актом недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя оспариваемого знака, следует отметить, что признание действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом, не относится к компетенции Роспатента.

Представленные лицами, подавшими возражение, ссылки на судебную практику не могут быть учтены в рамках рассмотрения настоящего возражения, поскольку относятся к иным товарным знакам.



Сведения о признании правовой охраны товарного знака «ГИБКИЙ ТРЕК» по свидетельству №664354 недействительным полностью на основании решения Роспатента от 30.01.2019, принадлежащего правообладателю товарного знака, не относятся к рассматриваемому знаку и не могут быть приняты во внимание.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям, изложенным в подпунктах 1 и 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Во внимание коллегией была принята следующая информация, представленная правообладателем товарного знака (29-34).

В рамках служебного задания №2 от 15.12.20210 для правообладателя товарного знака был создан логотип «Жмяка», который в последствии использовался на ввозимых из Китая товарах «игрушки» с дополнительной маркировкой знаков



«РАСТЕМ ВМЕСТЕ!» (св-во №448720), «Мелкие пакости» (св-во №742304). Ввоз на территорию Российской Федерации товаров правообладателя через официальных импортеров ООО «ИМПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ», ООО «Алиса» подтверждается таможенными декларациями (29-32). Продвижение товаров «Жмяка» осуществлялось правообладателем товарного знака на территории Российской Федерации еще до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №727784, о чем свидетельствуют представленные товарные накладные (31) и скриншоты с сайта web.archive.org Интернет магазина «Торговый дом Маркер игрушка» (31). Информационные письма (35) также информирует о том, что различными компаниями товар, маркированный обозначением «Жмяка»,

приобретался у АО «МТК «АЛИСА» для торговых магазинов «Дочки-Сыночки» и «Кораблик».

Таким образом, правообладатель товарного знака на законных основаниях использовал обозначение «Жмяка» на своих товарах, произведенных на территории Китая, и поставляемых на территорию Российской Федерации, для последующей их реализации российским потребителям.

Представленные же лицами, подавшими возражение, сведения из сети Интернет о товарах, сопровождаемых обозначением «Жмяка», датированы после 2010 года (4-21), а интернет-распечатка (41) содержит упоминание слова «Жмяка» в качестве «ника» или «клички» определенных лиц, но не в качестве вида, названия, описания какого-либо товара.

Учитывая вышеизложенное, а также то, что на протяжении длительного времени правообладателем используется товарный знак по свидетельству №727784, он на законных основаниях имеет право запрещать использовать свое обозначение иным лицам, в связи с чем и было подано исковое заявление в суд о нарушении прав на обозначение «Жмяка» (2, 3, 33).

После заседания коллегии от лиц, подавших возражение, на имя Руководителя Роспатента поступило обращение с просьбой направить возражение на новое рассмотрение.

В обращении указывается, что коллегия не предоставила лицам, подавшим возражение, времени для предоставления материалов из таможенных органов по адвокатскому запросу.

Коллегия указывает на то, что заседание по рассмотрению поданного возражения неоднократно откладывалось, в том числе, по просьбе лиц, подавших возражение, в связи с чем было предоставлено достаточное количество времени по предоставлению всей необходимой документации.

Кроме того, даже если таможенные органы предоставят сведения о том, что третьими лицами, не связанными с правообладателем товарного знака, ввозились товары «Жмяка» на территорию Российской Федерации, их будет недостаточно для вывода о том, что оспариваемый товарный знак вошел во всеобщее употребление

как обозначение товаров определенного вида, являлся характеристикой товаров или вводил потребителя в заблуждение относительно вида товара или его изготовителя. В этой связи коллегия не сочла необходимым перенести заседание коллегии, поскольку представление материалов из таможенных органов не повлияет на вывод, изложенный в данном заключении.

Остальные доводы, приведенные в обращении, повторяют доводы, изложенные в возражении, они не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.11.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 727784.