

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 16.06.2021 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «АТТРИБУТ ВАШЕГО ДОМА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 735237, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2018757088 с приоритетом от 24.12.2018 зарегистрирован 14.11.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 735237 на имя ООО «Арт-Стиль», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 21, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 24.12.2028.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является объемным и представляет собой обозначение:



В поступившем 16.06.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 735237 товарного знака произведена в нарушение требований,

установленных положениями пунктов 1 (1, 4), 1 (3) [с учетом дополнительных оснований, предусмотренных пунктами 38, 44 Правил ППС], 3 (1,2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 16.06.2021, а также последующих дополнений к нему, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, входит в группу компаний "Безант", которая с 1999 года занимается закупкой и реализацией посуды, товаров для дома в России. В 2017 году по контракту с «SHENZHEN OCT GLASSWARE INDUSTRIAL CO., LTD» от 10.04.2017 года ООО "Компания "КАСАДА", входящее в группу компаний "Безант", заказало в Китае поставку стеклянной икорницы в форме рыбки;
- в ноябре 2017 года товар, который ООО "Компания "КАСАДА" закупило в Китае, был отгружен в ООО "Метро Кэш энд Керри", что подтверждается соответствующими товарными накладными;
- в 2018 году был заключен еще один контракт между «SHENZHEN OCT GLASSWARE INDUSTRIAL CO., LTD» и ООО "Компания "КАСАДА";
- икорница "рыбка" производства различных компаний была представлена и в других магазинах: интернет-магазин "OZON" – икорница под брендом «Elan Gallery», сайт Авито с фотографиями икорницы "рыбка" ООО "Элан Галерея", сети магазинов "Магнит" и "Магнит Косметик" и т.д.;
- на официальном сайте «Elan Gallery» - Elangal.ru в 2016 году также была представлена икорница "рыбка", аналогичная по форме оспариваемому товарному знаку, но выполненная в керамике;
- в текстах отзывов о приобретении икорницы присутствуют фотографии, из которых видно, что импортером продукции являлось ЗАО "ТАНДЕР", а в качестве производителя указана компания «ШААНЬСИ ЛАНХО ЕНТЕРПРАЙЗ КО ЛТД.» (Китай), дата производства - сентябрь 2014 года;
- на рынке представлена икорница "рыбка", поставщиком которой является ООО "Флорин", в качестве производителя указано «Ownland Household Co., Ltd» (Китай), дата производства 25.05.2017;

- икорница "рыбка" также изготавливалась «Златоустовской Оружейной компанией». Икорница производства «Златоустовской оружейной компании» представлена на многих сайтах, в том числе, <https://zlatongroup.ru/>;
- указанные выше изделия изготавливаются на заказ, информация о них размещена в открытом доступе и любое лицо имеет возможность приобрести икорницу;
- лицу, подавшему возражение, известно, как минимум еще о трех компаниях, которые до даты приоритета импортировали и продавали икорницу "рыбка", форма которой сходна с оспариваемым товарным знаком;
- икорница «Aura of Bohemia» представлена, в том числе, на популярном онлайн-магазине «Wildberries». В качестве производителя указан «Хебей Беттер Рефинед Гифт энд Грэфт Ко, Лтд.». В популярной сети магазинов «Fix price» также представлена икорница производителя «O'Kitchen»;
- большое количество продавцов и производителей икорницы связано с тем, что икорница в форме рыбки, зарегистрированной в качестве оспариваемого товарного знака, были известна и популярна в 80-е годы прошлого века. Такая икорница "рыбка" выпускалась Сысертским фарфоровым заводом в СССР. Завод по настоящее время осуществляет продажи солонки "рыбка", а икорница, известная в советское время, была впервые выпущена в 1984 году;
- множественность производителей и поставщиков икорницы "рыбка" не позволяют потребителю воспринимать ее как продукцию определенного лица в отличие от того, как это было в советское время;
- получив регистрацию внешнего вида «икорницы» в качестве товарного знака, правообладатель предъявил претензии лицу, подавшему возражение, как лицу, осуществляющему реализацию икорницы "рыбка". Дело рассматривается в Арбитражном суде г. Москва, № А40-247931/2020;
- приобретение прав на товарный знак оспаривается в Суде по интеллектуальным правам в связи с тем, что, по мнению лица, подавшего возражение, действия правообладателя представляют собой акт недобросовестной конкуренции;
- в результате длительного применения оспариваемого товарного знака многочисленными различными производителями и продавцами независимо друг от друга товарный знак утратило основную функцию - способность отличать,

индивидуализировать товары одних производителей от одних и тех же товаров или товаров того же вида других производителей и стало общепринятым;

- икорницы "рыбка" появились на рынке в 1970-х годах. Несмотря на то, что икорницы были выполнены в фарфоре, их внешний вид практически не отличался от внешнего вида изделия, которое было зарегистрировано по оспариваемому товарному знаку;

- стеклянные икорницы появились в России как минимум в 2014 году, то есть за четыре года до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак является объемным и он не может быть зарегистрирован в отношении тех же товаров, форму которых он представляет;

- в отношении товаров 21 класса МКТУ "бадьи; банки для печенья; безделушки китайские из фарфора; блюда; блюда-подносы для овощей; блюдца; вазы; вазы для обеденного стола; вазы для фруктов; держатели для чайных пакетиков; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные [бутыли для кислот]; емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; изделия из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла художественные; колбы стеклянные [сосуды]; масленки; миски [чаши]; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда хрустальная [стеклянная]; предметы домашней утвари для косметики; салатницы; сахарницы; сервизы [столовая посуда]; солонки; сосуды охлаждающие; статуэтки из фарфора, керамики, фаянса, терракоты или стекла; супницы; утварь кухонная; флаконы; формы [кухонная утварь]; формы для выпечки; формы кулинарные» обозначение является описательным, поскольку представляет собой форму товаров, для которых знак зарегистрирован. Названные выше товары представляют собой разновидности посуды, их форма не может быть зарегистрирована в качестве товарного знака на имя одного производителя;

- оспариваемый товарный знак указывает на характеристики товара, в том числе указывает на вид и назначение товаров;

- потребитель может быть введен в заблуждение, поскольку, опираясь на свой опыт покупки потребитель, приобретая икорницу "рыбка", ожидает получить товар не

правообладателя, а иного производителя. Предоставление исключительного права на спорное обозначение исключительно правообладателю лишит возможности покупателя приобрести товар, который он приобретал ранее и с которым у потребителя возникли ассоциативные связи;

- действия правообладателя по подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака противоречат общественным интересам, поскольку, правообладатель знал о том, что лицо, подавшее возражение, и иные лица поставляют на территорию России икорницы "рыбка" и предлагают их к продаже;

- государственная регистрация объемного товарного знака, представляющего форму товара, в отношении услуг 35 класса МКТУ противоречит природе исключительного права на объемный товарный знак и не соответствует объему правовой охраны, который может быть представлен объемному товарному знаку. Следовательно, такая регистрация противоречит общественным интересам.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 735237 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

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

- распечатка информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на товарный знак по свидетельству № 735237 – [1];

- копия контракта № HDK-04-17 от 10.04.2017 между «SHENZHEN OCT GLASSWARE INDUSTRIAК CO., LTD» и ООО "Компания "КАСАДА" – [2];

- распечатка из ЕГРЮЛ на ООО "Компания "КАСАДА" – [3];

- копии накладных в ООО "Метро Кэш энд Керри" – [4];

- копия контракта № HDK-10-18 от 10.10.2018 между «SHENZHEN OCT GLASSWARE INDUSTRIAК CO., LTD» и ООО "Компания "КАСАДА" – [5];

- копии товарных накладных на поставку икорниц "рыбка" из Китая с переводом на русский язык – [6];

- копии накладных в ООО "Метро Кэш энд Керри" – [7];

- распечатка с сайта "OZON" о предложении к продаже икорницы «Elan Gallery» – [8];
- распечатка архивной копии сайта <http://elangal.ru> от 21.03.2016 с предложением к продаже икорница "рыбка" – [9];
- распечатка информации о доменном имени elangal.ru – [10];
- распечатка ЕГРЮЛ на ООО "Элан Галерея" – [11];
- распечатка объявления с сайта "Авито" о предложении к продаже икорницы «Elan Gallery» – [12];
- копия протокола осмотра отзыва об икорнице «Elan Gallery» с сайта otzyvy.pro с приложением распечатки отзыва – [13];
- распечатка отзыва об икорнице ЗАО "Тандер" – [14];
- распечатка отзыва об икорнице ЗАО "Тандер", год производства 2014 г. – [15];
- распечатка с сайта magnitcosmetic.ru о предложении к продаже икорницы "рыбка" – [16];
- распечатка информации о доменном имени magnitcosmetic.ru – [17];
- фотографии икорницы "рыбка" производства ООО "Флорин" – [18];
- распечатка с сайта domoidostavim.ru о предложении к продаже икорницы "рыбка" и доставке из магазинов "Лента" и "Ашан" – [19];
- распечатка объявления с сайта "Авито" о продаже икорницы "рыбка" ООО "Флорин" – [20];
- распечатка из ЕГРЮЛ на ООО "Флорин" – [21];
- архивная копия сайта <http://zok.ru> о предложении к продаже икорницы "рыбка" от 09.03.2018 – [22];
- распечатка информации о доменном имени zok.ru – [23];
- распечатка из ЕГРЮЛ на ООО "Златоустовская оружейная компания" – [24];
- распечатка с сайта <https://www.constantag.ru> о предложении к продаже икорницы производства «Златоустовской оружейной компании» – [25];
- распечатка с сайта <https://www.rusvelikaia.ru> о предложении к продаже икорницы производства «Златоустовской оружейной компании» – [26];
- распечатка с сайта <https://www.zlatongroup.ru> о предложении к продаже икорницы, производимой на заказ – [27];

- архивная копия сайта <https://www.glasshuaying.com> о предложении к продаже икорницы "рыбка" от 29.10.2014 с переводом на русский язык – [28];
- архивная копия сайта <https://www.huayingcn.com> о предложении к продаже икорницы "рыбка" от 12.10.2010 с переводом на русский язык – [29];
- распечатка с сайта <https://aofb.ru> о предложении к продаже икорницы "рыбка" бренда "Аура Богемии" – [30];
- распечатка с сайта <https://www.wildberries.ru> о предложении к продаже к продаже икорницы "рыбка" бренда "Аура Богемии" – [31];
- распечатка информации об икорнице бренда "Аура Богемии" – [32];
- распечатка с сайта <https://fix-price.ru> о предложении к продаже икорницы "рыбка" – [33];
- распечатка с сайта <https://www.alibaba.com> о предложении к продаже икорницы "рыбка" – [34];
- распечатка с сайта <https://aliexpress.ru> о предложении к продаже икорницы "рыбка" – [35];
- распечатка с сайта <https://market.zlatoff.ru> о предложении к продаже икорницы "рыбка" – [36];
- распечатка с сайта <https://balsford.ru> о предложении к продаже икорницы "рыбка" – [37];
- распечатка фотографий икорницы "рыбка" производства Сысертского фарфорового завода с различных сайтов – [38];
- информация о клеймах «Сысертского фарфорового завода» – [39];
- распечатка объявлений о перепродаже икорниц "рыбка" производства «Сысертского фарфорового завода с различных сайтов» – [40];
- информация о Сысертском фарфоре из свободной энциклопедии "Википедия" – [41];
- информация о фарфоре Сысерти с официального сайта «Сысертского фарфорового завода» – [42];
- распечатка из ЕГРЮЛ на ООО "Фарфор Сысерти" – [43];
- копия ответа ООО "Фарфор Сысерти" на адвокатский запрос от имени лица, подавшего возражение – [44];

- копия технической документации на изделие "золотая рыбка" производства Сысертский завод Художественного фарфора – [45];
- копия искового заявления ООО "Арт-стиль" к лицу, подавшему возражение, о нарушении прав на оспариваемый товарный знак – [46];
- информация о рейтинге торговых сетей в России – [47];
- распечатка из ЕГРЮЛ на ООО "Атрибут Вашего Дома" – [48].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 16.06.2021 возражением, представил по его мотивам отзыв, основные доводы которого сведены к следующему:

- в отношении товара «икорницы» оспариваемый товарный знак не зарегистрирован;
- по основаниям, где требуется личная заинтересованность требованиям подпунктов 1.4 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, заявитель может быть признан заинтересованным лицом только в отношении товаров 21 класса МКТУ, однородных товару «икорницы»: «изделия из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла художественные; наборы кухонной посуды; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; посуда хрустальная [стеклянная]; сервизы [столовая посуда]; утварь кухонная»;
- в отношении остальных товаров 21 класса МКТУ заинтересованность лица, подавшего возражение, не подтверждена;
- с учетом судебной практики при оценке заинтересованности по основаниям противоречия общественным интересам лицо, подавшее возражение, может быть признан заинтересованным в его подаче в отношении всех товаров и услуг;
- оспариваемый товарный знак представляет собой форму рыбки фантазийного вида;
- общеизвестным обстоятельством является тот факт, что «изделия из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла художественные; наборы кухонной посуды; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; посуда хрустальная [стеклянная]; сервизы [столовая посуда], утварь кухонная» могут выполняться не только и не столько в форме рыбки, но и в других формах;
- икорницы изготавливаются и предлагаются к продаже не только в форме рыбок, но и в других формах, в том числе в форме лебедя, кареты, ёжика, вазочек, различных ёмкостей;

- для товара, в отношении которого зарегистрирован товарный знак, в том числе для икорниц, форма рыбки не является традиционной или единственно возможной формой созданной специальной для ООО «АРТ-СТИЛЬ» дизайнером Тарасенко А.В. на основании договора авторского заказа на создание рисунка-эскиза продукта с передачей исключительного права от 13.02.2011 г. Исключительные права на рисунок-эскиз объёмного обозначения, которое впоследствии было зарегистрировано в качестве оспариваемого товарного знака, принадлежат ООО «АРТ-СТИЛЬ»;

- часть сайтов относится к продаже не икорниц, а подсвечников;

- данные о предложениях товаров за пределами России правового значения для разрешения возражения не имеют;

- довод о выпуске икорниц в форме рыбки на «Сысертском фарфоровом заводе» с 1970-х годов не опровергает оригинальность спорного обозначения, так как оспариваемый товарный знак имеет существенные отличия от внешнего вида икорниц завода, что исключает их смешение в глазах потребителей;

- первыми, кто заказал в Китае изготовление и ввоз в Россию икорниц в форме рыбки, зарегистрированной в качестве товарного знака, были организации, входящие в группу лиц ООО «АРТ-СТИЛЬ»;

- объёмное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, обладает различительной способностью в силу оригинальности и альтернативности его формы в отношении товаров 21 класса МКТУ;

- лицом, подавшим возражение, не представлено убедительных доказательств того, что обозначение рыбки может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение икорниц;

- оспариваемый товарный знак не содержит указаний на свойства либо назначение товаров, обладает различительной способностью за счёт оригинальной, не обусловленной одной лишь функцией, формой выполнения;

- совокупность представленных доказательств не свидетельствует о возникновении у потребителей вышеуказанной ассоциативной связи с товаром какого-либо изготовителя;

- компании, подконтрольные правообладателю, в 2011-2012 гг. впервые осуществили ввоз на территорию Российской Федерации в гражданский оборот товара (икорниц «рыбка»), изготовленного по заказу в Китае;
- с целью защиты технического решения, относящегося к устройству данного изделия, в 2014 году ООО «АРТ-СТИЛЬ» получило патент № 146177 на полезную модель «Икорница «Рыбка» (в описании указано назначение: для вязких продуктов, таких как икра, соусы, сметана, варенье и т.п.);
- икорница «рыбка» вводилась в гражданский оборот на территории России задолго до лица, подавшего возражение, которое утверждает, что заказывает в Китае партии такой же икорницы с апреля 2017 года;
- икорница «рыбка» именно в исполнении, созданном дизайнером Тарасенко А.В., пользуется спросом у потребителей, поэтому ряд компаний, в том числе в самом Китае, стали копировать внешний вид этой икорницы и выпускать её на рынок, что вызвало обоснованные претензии и иски со стороны правообладателя;
- действия, связанные с подачей возражением против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, являются злоупотреблением правом, поскольку лицо, подавшее возражение, фактически стремится получить возможность безнаказанно копировать или имитировать форму товара ООО «АРТ-СТИЛЬ» в обход запрета, установленного пунктом 2 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- основание по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса материалами возражения не доказано. Оспариваемый товарный знак не вводит потребителя в заблуждение и не нарушает публичного порядка и моральных ценностей;
- Роспатент не наделён полномочиями по установлению фактов недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом. Составы недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом лицом, подавшим возражение, не доказаны;
- в начале 2021 года лицо, подавшее возражение, обращалось в Управление ФАС по г. Москве с жалобой на регистрацию оспариваемого товарного знака. Управление ФАС по г. Москве не нашло в действиях правообладателя признаков недобросовестной конкуренции;

- в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации содержится большое количество объёмных товарных знаков, представляющих форму товара, которые зарегистрированы, в том числе для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ;
- в отзыве приведены ссылки на действующее законодательство и судебную практику;
- оспариваемый товарный знак сам по себе не указывает на вид, либо назначение товаров 21 класса МКТУ, в отношении которых должна быть признана заинтересованность лица, подавшего возражение.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- распечатка предложений о продаже икорниц с маркетплейса «Яндекс.Маркет» - [49];
- копия договора от 13.02.2011 г. с Тарасенко А.В. с заказом, актом от 03.04.2011 г. и рисунком-эскизом - [50];
- скриншоты страницы веб-архива (подлинник и перевод): <https://web.archive.org/web/20101012022732/http://huayingcn.com/product.asp?classid> - [51];
- письмо от фабрики «SHIJIAZHUANG HUAYING GLASS PRODUCTS CO. LTD.» на английском и русском языках - [52];
- рисунки упаковки, маркировки и эскиза икорницы с метаданными файлов - [53];
- протокол осмотра доказательств от 04.08.2021 г. - [54];
- скриншоты икорниц из каталога с сайта issuu.com - [55];
- скриншоты икорниц из каталога с сайта arti-m.ru - [56];
- исторические сведения о доменном имени arti-m.ru - [57];
- исторические сведения об ООО «Арти-М», ИНН 7718578591 - [58];
- свидетельство о рождении Халилуллина Марата Сяйарович - [59];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АРТИ-М», ИНН 5029240702 - [60];
- свидетельство о рождении Халилуллиной Динары Сяйаровны - [61];

- договор поставки № 01/09 от 01 сентября 2015 г. между ООО «Авторинг» и ООО «Прогресс» с приложением универсального передаточного документа и платёжных поручений - [62];
- исторические сведения об ООО «Авторинг» - [63];
- свидетельство о рождении Халилуллина Булата Сяйаровича - [64];
- сведения из открытых реестров Роспатента о полезной модели № 146177 - [65];
- свидетельство № 448778 на товарный знак «Lefard» с документом о продлении - [66];
- свидетельство № 723227 на товарный знак «МУЗА» - [67].

Лицо, подавшее возражение, представило пояснения на отзыв правообладателя, основные доводы которых сведены к следующему:

- часть комментариев повторяют доводы возражения;
- наличие иска свидетельствует о заинтересованности в подаче настоящего возражения по всем имеющимся основаниям;
- правообладатель не опровергает доводы возражения о широком использовании оспариваемого обозначения до даты приоритета иными лицами;
- данные о полезной модели, договор авторского заказа не относятся к существу спора. При этом договор авторского заказа на создание произведения относится к исключительным, авторским правам на произведение и не может подтверждать, что произведение было произведено и введено в гражданский оборот;
- исключительные авторские права, в отличие от прав на товарные знаки, действуют без привязки к конкретным территориям в силу положений Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений 1886 года. Также следует учитывать возможное расхождение текста в переводе с китайского языка;
- данные о различиях между оспариваемым товарным знаком и икорницей «Сысертского фарфорового завода» не подтверждены доказательствами;
- из нотариально заверенной переписки с фабрикой-изготовителем следует, что производителем обсуждаемого изделия является китайская сторона;
- лицо, подавшее возражение, также обратилось к своим партнерам на территории Китая, которые производят спорные икорницы. В ответ партнеры представили файл с более ранними метаданными;

- ни одно из представленных доказательств не подтверждает введение товаров из стекла в форе рыбки в гражданский оборот со стороны правообладателя;
- позиция правообладателя противоречива, поскольку с одной стороны правообладатель указывает, что оспариваемый знак не воспринимается как икорница потребителем, с другой стороны, он утверждает о регистрации товарного знака для защиты икорницы;
- форма икорницы в виде рыбки в данном случае является традиционной;
- утверждения об имитации внешнего вида икорницы не подтверждены. Вопрос о том, является ли изделие имитацией другого изделия, определяется судом или Федеральной антимонопольной службой;
- лицо, подавшее возражение, обратилось в суд с иском о признании действий конкурента актом недобросовестной конкуренции (дело СИП-611/21, решение не вынесено).

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены данные сайта issuu.com [68] и перевод скриншота на русский язык [69].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 16.06.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (24.12.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 735237, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным 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 (1) 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 или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил 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.

В соответствии с пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам учитывается, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика, антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания и т.п.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству № 735237 (приоритет от 24.12.2018) является объемным, представляет собой сосуд в форме рыбки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 21, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 24.12.2028.

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

Из материалов дела усматривается ведение деятельности лица, подавшего возражение, в отношении введения в гражданский оборот посуды (икорницы), имеющей форму рыбки, представляющей собой емкость для хранения продуктов.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 21 класса МКТУ, представляющих собой емкости, посуду, сосуды для хранения чего-либо, статуэтки, и услуг 35 класса МКТУ. Понятие заинтересованности применительно к оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию противоречия общественным интересам толкуется максимально широко, поскольку данное основание призвано защищать интересы общества. Так, лицо, подавшее возражение, по данному основанию приводит довод о том, что правообладатель знал, что лицо, подавшее возражение, а также иные лица поставляют на территорию Российской Федерации икорницы «рыбка» и предлагают их к продаже. Кроме того, правообладатель находится с лицом, подавшим возражение, в спорных правоотношениях, о чем свидетельствует исковое заявление о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации [46], а также судебное разбирательство между сторонами спора в части недобросовестной конкуренции (дело № СИП-611/21). Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в его подаче в отношении испрашиваемых товаров и услуг.

Доводы возражения по пункту 1 статьи 1483 Кодекса основаны на том, что до даты приоритета товарного знака многие независимые друг от друга организации осуществляли ввод в гражданский оборот икорниц в форме рыбки, что привело к введению обозначения в качестве вошедшего во всеобщее употребление. Кроме того, оспариваемый товарный знак представляет собой реалистичную форму товара и относится к форме товара, которая определяется исключительно или главным образом свойством товара. Также оспариваемый товарный знак указывает на вид и назначение товаров 21 класса МКТУ, указанных в перечне.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В отношении довода, что форма товарного знака не обладает различительной способностью в связи с тем, что подобная форма товаров 21 класса МКТУ является традиционной и общепринятой для разновидностей посуды, коллегия отмечает следующее.

Объемный товарный знак выполнен в оригинальном художественном стиле, со значительной художественной проработкой, верх рыбки плавно переходит к контурам по бокам, чешуйки необычной формы выполнены по всему корпусу сосуда, рот, глазки, плавники и хвост рыбки ярко выражены ввиду дизайнерского решения. Ввиду оригинального исполнения оспариваемый товарный знак изначально обладает индивидуализирующей способностью. Кроме того, потребителю потребуются домысливание при восприятии оспариваемого товарного знака, то есть для чего именно предназначена объемная фигура в виде рыбки:

- например, емкость, сосуд для подачи и хранения какого-либо продукта;
- или это целостная композиция в виде оригинальной стильной статуэтки, созданной для украшения интерьера.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о том, что форма товаров 21 класса МКТУ оспариваемого товарного знака является распространенной и традиционной и обусловлена исключительно функциональным назначением.

В отношении довода, что обозначение в виде рыбки является описательным, поскольку указывает на вид и назначение товаров 21 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Под понятием «вид товара» подразумевается совокупность товаров определенной группы, объединенных общим назначением. Под понятием «назначение товара» подразумеваются присущее товару назначение, его особенные характеристики. Свойства функционального назначения отражают способность товаров выполнять их основные функции.

Очевидно, что такого видового наименования товара как «рыбка» в 21 классе МКТУ не существует. Как было указано выше, объемное обозначение в форме рыбки является оригинальным, с художественной проработкой и при восприятии товарного знака требуется домысливание потребителей: емкость, сосуд или оригинальная статуэтка, украшение. При этом, мнения потребителей о восприятии оспариваемого товарного знака материалы возражения не содержат.

Таким образом, оспариваемый товарный знак однозначно ассоциироваться, либо прямо указывать на конкретный вид, либо назначение товаров 21 класса МКТУ не может.

В отношении довода о длительном применении оспариваемого товарного знака разными лицами, в связи с чем, он утратил различительную способность и вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 3.2 «Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида» (утв. Приказом Роспатента от 27.03.1997 г. № 26) «признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

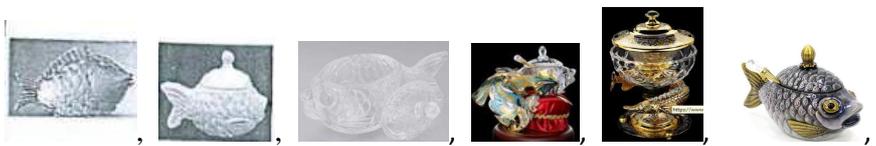
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида выпускаемых различными производителями;

- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. При этом определить, какой из перечисленных выше признаков является доминирующим не представляется возможным».

Согласно имеющимся в деле материалам [2,4-10,12,13-20, 22-40, 42] икорница

в виде разного образа рыбок



различных производителей («Сысертский фарфоровый завод», «SHENZHEN OCT GLASSWARE INDUSTRIAК CO., LTD», «Шийяжуанг хуаинг гласс продактс Ко., Лтд.», «ШААНЬСИ ЛАНХО ЕНТЕРПРАЙЗ КО ЛТД.», «Ownland Household Co., Ltd», «Златоустовская оружейная компания» и т.п.) была представлена на рынке Российской Федерации как до, так и после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно словарным данным (ru.wikipedia.org) «икорница» - это сосуд для подачи икры к столу. Обычно состоит из двух частей: небольшой стеклянной розетки, в которую помещается икра, и специальной большой емкости, часто металлической (иногда деревянной), куда помещается дробленый лед, поверх которого устанавливается розетка. Икорница соотносится с товарами 21 класса МКТУ, представляющими собой емкости, сосуды, кухонную утварь для хранения чего-либо, а также посуду.

Из материалов [38-44,45] в отношении «Сысертского фарфорового завода»

следует, что «сувенир «Золотая рыбка»  был запущен 25.10.1984 г., о чем составлено техническое описание, а в настоящее время выпускается солонка

«рыбка» . При этом о наличии других лиц, производящих сувенир/икорницу/сахарницу/солонку «рыбка» не известно». Указанное свидетельствует о том, что обозначение в виде «рыбки» позиционируется на рынке по-разному: емкость для подачи или хранения пищевого продукта, а также фигурка в виде сувенира.

Довод о выпуске икорниц в форме рыбки на «Сысертском фарфоровом заводе» с 1970-х годов не опровергает оригинальный вид оспариваемого товарного знака, который имеет существенные отличия от внешнего вида икорниц завода.

Также из представленных документов [2,4-10,12,13-20, 22-40, 42] не усматривается, что сосуд в виде рыбки использовался длительное время в качестве названия (наименования) икорницы (емкости для хранения чего-либо, посуды) многими специалистами производства стекольной промышленности, работниками торговли, потребителями.

Документов в отношении объемов произведенных икорниц разными независимыми предприятиями, длительности использования, территории реализации, рекламы, известности в отношении конкретной продукции в материалах возражения не имеется.

Таким образом, не представляется возможным прийти к выводу о том, что обозначение в виде рыбки используется в качестве наименования товаров 21 класса

МКТУ, в связи с чем, оно потеряло индивидуализирующую способность и вошло во всеобщее употребление в качестве названия товаров.

Кроме того, указанные выше производители (а также их импортеры: ООО «Флорин», ЗАО «ТАНДЕР», ООО «Элан Галерея») не являются лицами, подавшими возражение, чьи законные права и интересы могут быть затронуты существующей регистрацией оспариваемого товарного знака.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает, что основания для признания товарного знака по свидетельству № 735237 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении рассматриваемых товаров и услуг отсутствуют.

В качестве несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги или производящего товары, может быть сделан в том случае, если однородные товары/услуги иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь данных товаров/услуг, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с этим лицом.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, либо оказывающего услуги. С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, оказывающем услуги, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров/услуг со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром (услугой) и его предшествующим производителем.

Довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса сводится к тому, что с учетом предшествующего периода использования разными производителями и

продавцами икорницы «рыбка», внешний вид которых аналогичен оспариваемому товарному знаку, оспариваемое обозначение не воспринимается потребителями в качестве средства индивидуализации одного определенного производителя. В результате, потребитель может быть введен в заблуждение, поскольку, опираясь на свой опыт покупки и приобретая икорницу «рыбка», ожидает получить товар не правообладателя, а иного производителя.

Оспариваемый товарный знак ложной информации относительно товаров и услуг, либо лица, их производящего/оказывающего, не несёт.

Из имеющихся в деле материалов не представляется возможным прийти к выводу, что в результате деятельности лица, подавшего возражение, или иных лиц у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь товаров и услуг с лицом, подавшим возражение, либо иным производителем. При этом, мнения потребителей о восприятии оспариваемого товарного знака (социологические исследования, опросы) материалы возражения не содержат.

На основании вышеизложенных доводов, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление о лице, производящем товары 21 класса МКТУ, либо оказывающем услуги 35 класса МКТУ, не соответствующее действительности.

В качестве несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Следует пояснить, что пункт 3 (2) статьи 1483 Кодекса призван защищать интересы всех слоев общества и запрещать необоснованную монополию на обозначения, способные вызвать негативную реакцию граждан. К обозначениям, противоречащим принципам гуманности, морали, интересам общественности могут относиться обозначения, использование которых в отношении определенных товаров и услуг может быть неоднозначно воспринято обществом и способно вызвать негативные ассоциации применительно к таким товарам и услугам, обозначения, обладающие негативной семантикой, способствующие потере репутации.

Оспариваемый товарный знак не несет неэтично примененной национальной и (или) государственной символики, каких-либо антигосударственных лозунгов, не содержит слов или изображений непристойного содержания.

Доводы сторон в части недобросовестной конкуренции не относятся к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, обосновывает данное требование не в качестве самостоятельного основания, а в части применения пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Довод о том, что объемный оспариваемый товарный знак, представляющий форму товара, в отношении услуг 35 класса МКТУ противоречит природе исключительного права и общественным интересам, признан коллегией неубедительным. Законодательством не воспрещается регистрация объемных товарных знаков в отношении услуг, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ. Таким образом, оспариваемый товарный знак, представляющий собой сосуд в форме рыбки, обладает фантазийным характером в отношении зарегистрированных услуг 35 класса МКТУ и никоим образом не ущемляет интересы общества. Иного материалами возражения не доказано.

Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3 (1,2) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

В отношении представленного отзыва коллегия отмечает следующее.

Согласно документам [49,50-58,60-63] икорница «рыбка», представляющая собой оспариваемый объемный товарный знак, присутствует на рынке Российской Федерации, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака. В письме фабрики «SHIJIAZHANG HUAYING GLASS PRODUCTS CO. LTD.» [52] указано, что «с октября 2011 года по заказу правообладателя указанная фабрика является производителем посуды столовой из стекла, в том числе икорницы «Рыбка» с крышкой и ложкой, коллекция «MUZA», марка «Lefard» артикула 355-004 и 355-231. Производство изделия было начато по авторской идее госпожи Тарасенко А.В., представленной ООО «Арт-стиль». На его основе дизайнерами фабрики были разработаны чертежи блюда с крышкой. После двухстороннего (ООО «Арт-стиль» и фабрика «SHIJIAZHANG HUAYING GLASS PRODUCTS CO. LTD.»)

подтверждения всех деталей был создан молд и начато серийное производство. Артикул 355-004 выпускался с 2011 по 2015 годы. Артикул 355-231 выпускается с 2015 года по настоящее время».

Довод правообладателя об авторстве к существу спора не относится. Сведения о полезной модели (патент № 146177, приоритет от 02.07.2014) относятся к иному объекту интеллектуальной собственности и не влияет на выводы коллегии.

Данные файлов [68,69] лица, подавшего возражение, не опровергают вышеизложенные выводы коллегии в части соответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2021, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству № 735237.