

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 09.04.2010, поданное Обуховым Игорем Леонидовичем, Россия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 22. 12.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007729914/50, при этом установлено следующее.

Регистрация в качестве товарного знака обозначения по заявке №2007729914/50 с приоритетом от 28.09.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словосочетания «ИГРУШКИ ИЗ ДЕРЕВА», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, с использованием разных по размеру и по характеру рисунка шрифтов. Слово «игрушки» выполнено рукописным шрифтом и расположено над словом «ДЕРЕВА», которое образовано из стилизованных деревянных дощечек, скрепленных гвоздиками. Предлог «из» заключен в круг и расположен между словами «игрушки» и «дерева» с их частичным перекрытием.

Решением Роспатента от 22.12.2009 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания) как несоответствующему требованиям, установленным

пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, мотивированное тем, что заявленное обозначение содержит занимающий доминирующее положение словесный элемент «ИГРУШКИ ИЗ ДЕРЕВА», указывающий на вид и состав сырья в отношении части товаров 28 класса МКТУ, являющихся игрушками, и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ, в отношении остальных товаров и услуг заявленное обозначение ложно или способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.04.2010 заявителем выражено несогласие с указанным решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— обозначение «ИГРУШКИ ИЗ ДЕРЕВА» в оригинальной дизайнерской проработке интенсивно используется ООО «МДИ» с 2008 года, в связи с этим заявитель передает права на заявку №2007729914 указанному юридическому лицу;

— обозначение «ИГРУШКИ ИЗ ДЕРЕВА» используется в России в рекламе игрушек, в том числе в сети Интернет, в печатной продукции - рекламных каталогах, а также в оформлении упаковок игрушек, привозимых из Китая;

— для подтверждения объема товара, продаваемого в России под названием «ИГРУШКИ ИЗ ДЕРЕВА», в приложении 1 приведена справка индивидуального предпринимателя Обухова И.Л., из которой следует, что всего с 2007 года по настоящее время ввезено на территорию России 795000 штук игрушек;

— в подтверждение ввоза игрушек в Россию в приложении 2 представлены грузовые таможенные декларации, а также договор от 23.04.2008 на транспортно-экспедиционное обслуживание груза ООО «МДИ»;

— весь ассортимент игрушек представлен в рекламных каталогах ООО «МДИ» за 2009 – 2010 годы;

— в декабре 2007 года ООО «МДИ» заключило договор на изготовление каталога игрушек в количестве 2000 штук (см. приложение 3), макеты упаковок под игрушки приведены в приложении 4;

— ООО «МДИ» в основном работает с одним оптовым покупателем, который поставяет их в розничную сеть по всей России (копии договоров от 02.04.2007 и 02.03.2009 между ООО «МДИ» и ИП Арвачевым А.В. в приложении 5);

— к возражению также приложены копии договоров поставки игрушек в розничную сеть в 2008 и 2009 годах (приложение 6);

— сведения об игрушках, ввозимых в Россию ООО «МДИ» представлены на собственном сайте <http://www.mdi-toys.ru> и на других сайтах сети Интернет.

В указанном возражении изложена просьба удовлетворить возражение, отменить решение об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение для всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки, с указанием в качестве неохраняемого элемента «ИГРУШКИ ИЗ ДЕРЕВА».

Изучив материалы дела и выслушав участников, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления (28.09.2007) заявки № 2007729914/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента №32 от

05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться простые указания, заявляемые для обозначения этих товаров (пункт 2.3.1 Правил).

К обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; указания материала или состава сырья (подпункт (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил). Положения, предусмотренные данным подпунктом Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. Элементы, указанные в подпунктах (2.3.2.1), (2.3.2.3), (2.3.2.3) и (2.3.2.4) пункта 2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное в оригинальной графической манере с использованием разных по размеру и характеру шрифтов буквами русского алфавита словесное обозначение «ИГРУШКИ ИЗ

ДЕРЕВА». Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного на регистрацию товарного знака обозначения показал следующее.

Словесное обозначение «ИГРУШКИ ИЗ ДЕРЕВА» относится к обозначениям, характеризующим товары, поскольку указывает на вид товаров (игрушки) 28 класса МКТУ и материал (дерево), из которого эти товары выполнены. Следовательно, для всех товаров 28 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, являющихся игрушками, и услуг 35 класса МКТУ, связанных с ними, указанное словесное обозначение является описательной характеристикой и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и подпункта 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил. В отношении остальных товаров и услуг обозначение «ИГРУШКИ ИЗ ДЕРЕВА» способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара, что свидетельствует о несоответствии обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и подпункту 2.5.1 пункта 2.5 Правил. Несмотря на то, что заявленное обозначение выполнено с использованием оригинального графического решения словесного обозначения «ИГРУШКИ ИЗ ДЕРЕВА», доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент, что в соответствии с Правилами не позволяет зарегистрировать товарный знак по заявке №2007729914/50 с указанием в качестве неохраняемого элемента словесного обозначения «ИГРУШКИ ИЗ ДЕРЕВА». Довод заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате их использования, не принят коллегией во внимание, поскольку основная (большая) часть представленных в приложении материалов относится к использованию обозначения после даты приоритета заявки на товарный знак и не заявителем, а иным лицом, а именно: ООО «МДИ». Указанное не позволяет сделать вывод о том, что в результате длительного и интенсивного использования обозначения на

территории Российской Федерации в отношении товаров 28 класса МКТУ оно воспринимается как товарный знак заявителя.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как противоречит требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 09.04.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 22.12.2009.**