

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 возражение, поступившее 23.11.2017, поданное Чернусем Георгием Владимировичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016713797, при этом установила следующее.



Объемное обозначение «  » по заявке № 2016713797, поданное 21.04.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 28 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.

Роспатентом 13.09.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указывалось следующее.

Заявленное объемное обозначение не обладает различительной способностью в отношении товаров 28 класса МКТУ «фигурки (игрушки)», поскольку оно

представляет собой вид товара, а именно, фигуру павлина, выполненную из плоских элементов, скрепленных между собой соединительными элементами (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Заявленное обозначение в отношении иных товаров 28 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, заявленное обозначение не является оригинальным и повторяет традиционную форму товара, выпускаемого различными производителями (например, компанией «Мир деревянных игрушек (МДИ)» (<http://mdi-toys.ru>, http://www.uznaiki.ru/Detskie_igrushki/Sbornye_modeli/Pavlin-Art) и так далее. В этой связи доводы экспертизы соотносятся с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является автором и разработчиком деревянных игрушек (сборных деревянных моделей-конструкторов и детских развивающих игр), изготавливаемых китайской компанией «Guangzhou Sea-Land Toys Co., LTD», о чем свидетельствует представленный договор о долгосрочном сотрудничестве;

- изображение заявленного обозначения и иных подобных моделей собраны в произведениях «Альбом сборных деревянных моделей», «Альбом конструктивных элементов сборных деревянных моделей» и задепонированы в РАО «КОПИРУС», в этой связи авторское право на данные модели игрушек принадлежат заявителю;

- согласно многочисленным данным интернет-сайтов, приведенных в возражении, заявитель завоевал широкую популярность среди продавцов и потребителей детских игрушек, продавая игрушки под обозначениями «VGA WOODEN TOYS» и «ЧУДО ДЕРЕВО», зарегистрированными в качестве товарных знаков по свидетельствам №№454292, 502605 на имя заявителя, в отношении товаров 28 класса МКТУ;

- с 2001 года заявитель является владельцем сайта www.vga-int.ru, на котором предлагаются к продаже деревянные игрушки, в том числе, сборная модель «Павлин», маркированная заявленным обозначением, имеющая буквенно-цифровой код товара (артикул) М014;

- до даты приоритета заявки №2016713797 на объемный товарный знак, информация, в частности, о производимой игрушке модели «Павлин», маркированной заявленным обозначением, размещалась в различных печатных изданиях (например, журнале «Планета Детство») и каталогах (например, каталог «Игры.Игрушки.Товары для детей»), на выставках («Мир Детства»);

- заявитель является единственным импортером на территории Российской Федерации деревянных игрушек, изготовленных в Китае, в отношении контрафактной продукции иных производителей заявителем предпринимаются меры по защите своих прав в судебном порядке;

- заявленное обозначение представляет собой объемную сборную модель «Павлин», все составные элементы, которого являются оригинальными, носят творческий характер, что позволяет идентифицировать заявленное обозначение среди потребителей;

- кроме того, благодаря тому, что заявленное обозначение выполнено в виде пластинчатого исполнения в целом оно воспринимается не как натурализированное изображение, а как стилизованное изображение павлина, собранное из плоских пластин;

- на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ представлена



правовая охрана объемным товарным знакам « » (сова) « » (рыба) по свидетельствам №№572840, 631667.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.09.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 28 класса МКТУ «игрушки, игрушки с подвижными частями, мобайлы [игрушки], игры-конструкторы, фигурки [игрушки]».

Заявителем приложены следующие материалы:

- распечатка сайта www.vga-int.ru [1];
- информационное письмо фирмы «Guangzhou Sea-Land Toys Co., LTD» от 03.06.2013 [2];
 - договор о долгосрочном сотрудничестве от 25.01.1998 [3];
 - свидетельства о депонировании №№012-002040 от 31.08.2012, 012-002214 от 12.11.2012, с приложениями [4];
 - свидетельство о регистрации доменного имени vga-int.ru [5];
 - распечатка с сайта заявителя www.vga-int.ru, <http://4derevo.ru> о предложении к продаже конструктора - сборная деревянная модель «Павлин» (арт.М014) [6];
 - публикация в каталоге журнала «Планета Детство» №3/2001, №7/2003 [7];
 - распечатка с сайта журнала «Планета Детство» (www.planetadetstvo.ru) [8];
 - распечатка с сайта <http://www.mirdetstva-expo.ru> списка участников выставки «Мир детства» [9];
 - распечатка с сайтов www.labirint.ru, www.sidonic.ru, <http://www.toyway.ru>, <https://www.igromagazin.ru>, www.my-shop.ru, <http://www.detskshop.ru>, <http://www.rebenok.com>, <http://www.ukazka.ru>, <https://umitoy.ru> с предложениями о продаже игрушек «VGA WOODEN TOYS» и «ЧУДО ДЕРЕВО» [10];
 - Определение по делу №А40-24328/15 [11];
 - решение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-169060/14 [12];
 - распечатка с сайтов www.mdi-toys.ru, www.jili-bili.ru о контрафактном товаре [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.04.2016) поступления заявки № 2016713797 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

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.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением 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.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2016713797, согласно



описанию, заявлено объемное обозначение « » в виде фигуры павлина, стоящего на двух лапках с распущенными хвостом, клювом и глазами. Фигура выполнена из сборных плоских элементов, имеющих прорези для соединения их между собой в общую форму, причем отдельные плоские элементы соединены между собой соединительными элементами, а каждый плоский элемент является частью цельной формы павлина. В материалах заявки имеются изображения иных проекций заявленного обозначения: вид спереди, вид сзади, вид сбоку.

Анализ заявленного объемного обозначения показал следующее.

Согласно документам возражения [4, 2] заявитель подтверждает, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака объемное обозначение, представляет собой изделие - игрушку, выполненную в виде птицы павлина, состоящую из плоских конструктивных деревянных элементов.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 28 класса МКТУ «игрушки, игрушки с подвижными частями, мобайлы [игрушки], игры-конструкторы, фигурки [игрушки]».

Таким образом, заявителем испрашивается предоставление правовой охраны обозначению, представляющему собой реалистическое изображение товара, для обозначения этого товара. Такие обозначения не в состоянии выполнять отличительную функцию, в связи с чем относятся к не обладающим различительной способностью.

Для оценки, имеет ли представленное изделие форму, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара либо его видом, коллегией были проанализированные источники, касающиеся особенностей

и видов игрушек, в частности, игрушек, к которым относится представленное обозначение.

Деревянная игрушка — детская игрушка из дерева. Один из старейших видов игрушек (<https://ru.wikipedia.org/>).

Деревянные игрушки не выделяются разными функциями, не двигаются, не светятся, не разговаривают, слишком простые по дизайну. Вместе с тем, деревянные игрушки считаются самыми натуральными, безопасными и экологичными, практичными, долговечными, износостойчивыми. В последние годы игрушки из дерева приобретают большую популярность, производители расширяют ассортимент, изготавливая деревянные игрушки для детей различных возрастных категорий. К наиболее популярным игрушкам относятся: 1. Пирамидка



« », 2. Кубики «



», 3. «Моторика» «



», 4. Конструктор



« », 5. Вкладыши «



», 6. Пазлы «



», 7. Сортер



« » (<http://blog.nils.ru/derevyannye-razvivayushchie-igrushki/>).

Рассматриваемый объемный товарный знак относится к игрушке конструктору, состоящей из множества плоских деревянных элементов, содержащих прорези для соединения их между собой, которые при ручной сборке представляют собой фигурку в виде павлина.

Выполнение краешков хвостовой части павлина резным узором, а также присутствие овальной формы внутри элементов хвостовой части, обусловленные замыслом автора, не меняют впечатления от изделия в качестве игрушки, собираемой из элементов.

Изложенное приводит к выводу о том, что форма изделия (игрушки «Павлин») обусловлена исключительно его функциональным назначением — конструктор, в результате сборки которого получается фигура павлина.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Заявителем представлены материалы, свидетельствующие, по его мнению, о приобретении обозначением различительной способности в результате его использования.

Согласно представленным документам [6, 10] игрушка «Павлин» наряду с заявителем продвигалась на российском рынке несколькими компаниями ООО «Компания ВГА-ИНТ», «Wooden Toys». Сведений о какой-либо взаимосвязи заявителя с указанными лицами документально не представлено. В этой связи невозможно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в результате его длительного использования заявителем приобрело различительную способность до даты подачи заявки №2016713797 в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ.

Кроме того, заявителем не представлены сведения и документы, показывающие объемы производства и продажи товаров, маркированных заявлением обозначением на территории Российской Федерации, территорию реализации товаров, длительность и регулярность использования данного обозначения, объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о продукции заявителя, маркированной объемным обозначением, которые предусмотрены законодательством.

В этой связи у коллегии нет оснований для вывода о том, что заявленное объемное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, коллегия усматривает, что заявленное обозначение не подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака в силу противоречия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров может быть снят коллегией ввиду ограничения заявителем перечня заявленных товаров 28 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.11.2017, оставить в силе решение Роспатента от 13.09.2017.