

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 28.09.2022, поданное индивидуальным предпринимателем Туралиным А.Н., г. Березовский (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №799830, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «  » по свидетельству №799830 с приоритетом от 31.10.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.03.2021 по заявке №2019755281. Правообладателем товарного знака по свидетельству №799830 является индивидуальный предприниматель Метёлкин Д.Ю., г. Вологда (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 13, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.09.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №799830 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 1 (4), 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака были

зарегистрированы

патенты



«



«

» по промышленным образцам №№111204,

111205, при этом правовая охрана данным средствам индивидуализации была предоставлена в отношении изделий 03 подкласса 25 класса МКПО «строительные блоки, строительные конструкции и их элементы»;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемое обозначение является сходным до степени смешения с патентами по промышленным образцам №№111204, 111205, ввиду чего оно нарушает положения подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемое обозначение является сходным до степени смешения с патентами по промышленным образцам №№111204, 111205 ввиду следующих критериев: 1) общее зрительное впечатление, обусловленное идейным и композиционным решением (сравниваемые объекты представляют собой тару с раскрытым верхом, в которую помещены торчащие из нее разнонаправленно разноцветные пиротехнические изделия в форме ракет, в том числе с конусовидной верхней частью); 2) смысловое (идейное) сходство (тары, из которых торчат разноцветные пиротехнические изделия в форме ракет); 3) графическое сходство (форма тары в виде параллелепипеда и натуралистического характера изображения; невыразительный цвет тары; форма пиротехнических

изделий, в том числе с конусовидной верхней частью; сходное пестрое цветовое сочетание пиротехнических изделий; нанесенные рисунки на пиротехнические изделия в виде колец или спиралевидных полос в различном цветовом сочетании);

- оспариваемый товарный знак представляет собой тару с раскрытым верхом, в которую помещены торчащие из нее разнонаправленно разноцветные пиротехнические изделия в форме ракет с конусовидной верхней частью, то есть носит прямой описательный характер;

- как следует из многочисленных источников и фотоизображений в сети Интернет форма и пестрая расцветка пиротехнических изделий является аналогичной форме изделий в составе оспариваемого товарного знака и обычно применяемой, в том числе в рекламных целях;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что у потребителей такая форма и расцветка изделий напрямую, без дополнительного домысливания, ассоциируется именно с пиротехническими изделиями, и, соответственно, носит описательный характер, что нарушает положения подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в признании предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительной поскольку он является лицензиатом по использованию патентов по промышленным образцам №№111204, 111205, что отражено в публичных сведениях по указанным патентам;

- кроме того, между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение, идут судебные споры (приложение №4), что также подтверждает заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №799830 недействительной полностью на основании пунктов 1, 9 статьи 1483 Кодекса.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Лицензионный договор от 01 октября 2019 года;

2. Копия резолютивной части решения АС Свердловской области по делу А60-53623-2021 от 20 сентября 2022 года;
3. Копия претензии Метелкина Д.Ю. лицу, подавшему возражение;
4. Копия искового заявления Метелкина Д.Ю.

Правообладатель 21.11.2022 направил отзыв на возражение, поступившее 28.09.2022, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является лицом, заинтересованным в оспаривании правовой охраны товарного знака №799830, следовательно, не имеет права на подачу настоящих возражений;

- наличие судебных споров между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение, не свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в его подаче, поскольку подача данного возражения направлена на избежание ответственности за использование в своей деятельности обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а не на восстановление прав;

- согласно пункту 2.3 лицензионного договора №02-22П, заключенного между ИП Туралиным А.Н. и ООО «Красноярский фейерверк» 12.04.2022 о предоставлении права использования патента на промышленный образец по патенту №111204 (зарегистрирован в установленном законом порядке 20.06.2022 за № РД0400515). Лицензиар предоставляет лицензиату право использования патента одним способом - путем оформления внешнего вида торгового павильона;

- лицензионный договор № 02-22П от 12.04.2022 не содержит условий, предоставляющих право подачи возражений против регистрации товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности, которые лицензиат ИП Туралин А.Н. считает неправомерно зарегистрированными и нарушающими права на патент по промышленному образцу №111204, в отсутствие на то волеизъявления Лицензиара ООО «Красноярский фейерверк» (правообладателя патента по промышленному образцу №111204). Учитывая, что заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату (абзац второй пункта 1 статьи 1233 ГК РФ), лицензиат может

использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату (абзац второй статьи 1235 ГК РФ);

- отсутствие заинтересованности в оспаривании товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

К отзыву правообладателем было приложено сравнение патента по промышленному образцу №111204 и павильонов фейерверков ИП Туралина А.П. (приложение №5).

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 29.11.2022 было представлено в материалы дела дополнение к возражению от 28.09.2022, в котором он отмечал следующее:

- лицо, подавшее возражение, просит коллегия при рассмотрении настоящего возражения не учитывать его довод о сходстве оспариваемого обозначения с патентом по промышленному образцу №111205, поскольку регистрация указанного объекта признана недействительной решением Роспатента от 07.10.2022;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что применительно к товарам и услугам 13, 35 классов МКТУ, имеющим отношение к фейерверкам, оспариваемый товарный знак целиком имеет описательное значение, то есть прямо описывает товары и услуги, для индивидуализации которых он был зарегистрирован;

- в оспариваемом товарном знаке охраняемыми элементами являются только реалистичные изображения верхних частей фейерверков;

- форма товаров, включенная в состав товарного знака как охраняемый элемент, не является оригинальной и традиционно используется производителями фейерверков при производстве и в рекламе и воспринимается соответствующим образом потребителями напрямую, без домысливания и не через ассоциации, что

свидетельствует о том, что оспариваемое обозначение нарушает положения подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- указанная ракетовидная форма обусловлена необходимостью придания фейерверку наилучших баллистических свойств при запуске этого типа фейерверка, то есть имеет функциональный характер.

Правообладателем 14.12.2022 было направлено дополнение к отзыву от 21.11.2022, в котором он повторял доводы отзыва, при этом дополнительно отмечал следующее:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №799830 не является сходным до степени смешения с патентом по промышленному образцу №111204;

- наличие общей идеи не является достаточным основанием для выводов о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленного патента по промышленному образцу, так как по композиционному и колористическому решению они оказывают различное общее зрительное впечатление;

- наличие в патенте по промышленному образцу крупного словесного элемента «БАБАХ», а в оспариваемом товарном знаке – словесного элемента «ФЕЙРВЕРКИ», написание слов, их расположение, очертания, различия в смысловом значении, оказывают влияние на различное восприятие образов сравниваемых средств индивидуализации;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный патент по промышленному образцу имеют и графические отличия, так как в состав оспариваемого обозначения входит изображение коробки с подставкой, а в состав противопоставленного патента по промышленному образцу входит изображение павильона;

- при рассмотрении возражения против регистрации патента по промышленному образцу №111204, поданного ИП Метелкиным Д.Ю. 27.04.2022, ООО «Красноярский фейерверк» представило социологическое исследование от ООО «Маркетинг Лаб» от мая 2022 года с целью оценки восприятия потребителями торговых точек по продаже фейерверков в Красноярске

(приложение №6). Данным социологическим исследованием подтверждено, что павильоны фейерверков по патентам по промышленным образцам №111204 и №111205 производят разное зрительное впечатление;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №799830 представляет собой горизонтально расположенный прямоугольный параллелепипед в виде стилизованного ящика / коробки, в которую помещены стилизованные объемные части в виде трубочек с наконечниками и полосками в виде винтовых линий в различной цветовой гамме. В верхней части прямоугольника выполнены откидные прямоугольные части, напоминающие открытый ящик / коробку. Таким образом, объемный товарный знак представляет собой сочетание стилизованной формы не только трубочек, но и их упаковки (ящик/коробка), ввиду чего не нарушает положения подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- наличие в коробке стилизованных трубочек с конусообразным верхом может вызывать ассоциации, как и со стилизованным изображением хлопушек, пиротехнических ракет, иных предметов с острым наконечником;

- в возражении от 28.09.2022 отсутствуют ссылки на доказательства или на общеизвестные источники информации, которые бы подтверждали вывод о том, что поименованные в возражениях элементы оспариваемого обозначения используются также и другими производителями аналогичной продукции;

- проект оспариваемого товарного знака по свидетельству №799830 был разработан и опубликован в общедоступном источнике ИП Метелкиным Д.Ю. независимо от ООО «Красноярский фейерверк» до даты регистрации патента по промышленному образцу №111204. В Центральной России и областях Северо-Западного региона известен именно товарный знак правообладателя товарного знака по свидетельству №799830, а не дизайн павильона по патенту на промышленный образец №111204 ООО «Красноярский фейерверк»;

- первый павильон по проекту оспариваемого товарного знака ИП Метелкиным Д.Ю. был построен, установлен и введен в эксплуатацию в ноябре 2017 года в г. Вологде, к концу 2017 года функционировали уже 4 павильона в Вологде и 2 павильона в г. Череповце;

- в настоящее время ИП Метёлкиным Д.Ю. построено, установлено и введено в эксплуатацию 45 фирменных фейерверк-боксов в виде товарного знака №799830 на территории Московской (Пушкино, Электросталь, Балашиха, Дмитров, Подольск, Королев, Одинцово, Железнодорожный, Климовск, Мытищи, Домодедово, Щелково. Бронницы), Вологодской (Вологда, Череповец), Владимирской (Владимир), Калужской (Калуга), Рязанской (Рязань), Тульской (Тула, Новомосковск), Ярославской (Ярославль, Рыбинск) областей (<http://коробкафейерверков.рф>);

- из представленных доказательств следует, что оспариваемое обозначение приобрело различительную способность за годы использования еще до даты его приоритета.

К дополнениям от 14.12.2022 к отзыву от 21.11.2022 правообладателем были приложены следующие материалы:

6. Социологическое исследование ООО «Маркетинг Лаб» в мае 2022 года с целью оценки восприятия потребителями торговых точек по продаже фейерверков в Красноярске;

7. Распечатка из сети Интернет <https://youtu.be/s1biqmlx5tU>;

8. Распечатка из сети Интернет https://www.ltv.ru/news/2020-12-28/399287-reportazh_pervogo_kanala_o_tom_kak_vybrat_bezopasnuyu_pirotehniku;

9. Договор аренды части надземного паркинга для установки Павильона по продаже пиротехники от 12.12.2018.

Правообладателем 18.01.2023 были направлены дополнительные комментарии к отзыву от 21.11.2022, суть которых сводилась к следующему:

- лицензионный договор между ООО «Красноярский фейерверк» и ИП Туралиным ИП был зарегистрирован 20.06.2022, то есть позже даты приоритета оспариваемого товарного знака (31.10.2019). Таким образом, у лица, подавшего возражение, отсутствует заинтересованность в подаче настоящего возражения, при этом данные обстоятельства были учтены Семнадцатым арбитражным апелляционным судом в его Постановлении от 26.12.2022 по делу №А60-53623/2021.

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

С учетом даты (31.10.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №799830 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. № 482 (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:

- 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.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 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 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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 подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные и объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №799830 представляет



собой объемное обозначение «», состоящее из изобразительных элементов в виде открытой коробки, подставки, трубочек с наконечниками, квадратов и четырехугольников, цифровых элементов «1, 4; 6; 1», буквы «G», а также из словесных элементов «ФЕЙЕРВЕРКИ», «ОСТОРОЖНО КРУТЫЕ

ФЕЙЕРВЕРКИ», «EXPLOSIVES», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в оспариваемом товарном знаке присутствуют неохраняемые элементы, а именно: слова «Фейерверки», «Внимание», «EXPLOSIVES», все информационные знаки, цифры, буквы и символы, изображение формы открытой коробки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 13, 35 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления



правовой охраны товарному знаку «  » по свидетельству №799830 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 1 (4), 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

В своем возражении от 28.09.2022 лицо, подавшее возражение, отмечало, что между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение, идут судебные споры (приложение №4 (Копия резолютивной части решения АС Свердловской области по делу А60-53623-2021 от 20 сентября 2022 года)). Таким образом, наличие судебного спора между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение, позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в его подаче по основаниям, предусмотренными пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в возражении от 28.09.2022 лицо, его подавшее, отмечало, что оно является лицензиатом по использованию промышленного образца по патенту №111204, ввиду чего ИП Туралин А.Н. является заинтересованным лицом в подаче возражения в отношении подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия сообщает, что патентообладателем промышленного образца по патенту №111204 является ООО «Красноярский фейерверк». При этом лицо, подавшее возражение (ИП Туралин А.Н.), является неисключительным лицензиатом на основании лицензионного договора от 20 июня 2022 года, то есть использует указанный промышленный образец на основании неисключительной лицензии.

Коллегия указывает, что статьей 1254 Кодекса установлено то, что «если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса».

Вместе с тем, в соответствии со статьей 1254 Кодекса дополнительная возможность защищать свои нарушенные права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 Кодекса, предоставлена обладателю исключительной лицензии, при этом, с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 79

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10, при применении статьи 1254 Кодекса необходимо учитывать, что такая возможность не предоставляется лицензиатам – обладателям простой (неисключительной) лицензии.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, не является ни патентообладателем противопоставленного промышленного образца по патенту №111204, ни исключительным лицензиатом, в договоре с которым прямо предусмотрено полномочие на подачу возражения, соответственно, наличие неисключительной лицензии не является основанием для признания ИП Туралина А.Н. заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения в отношении подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование спора по существу в данном случае не требуется.

Таким образом, ввиду того что лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения в отношении подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, анализ оспариваемого обозначения на его соответствие положению подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса в настоящем заключении не требуется.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.



Оспариваемое обозначение «  » включает в свой состав, в том числе, изображения трубочек с наконечниками, при этом, лицо, подавшее возражение, указывает, что данные изображения относятся к реалистичным изображениям петард, указывают на форму товаров 13 класса МКТУ «вещества взрывчатые (для фейерверков); взрыватели (для фейерверков); детонаторы (для фейерверков); капсулы-детонаторы (за исключением игрушек, для фейерверков); огни бенгальские (для фейерверков); петарды (для фейерверков); пироксилин (для фейерверков); ракетницы (для фейерверков); ракеты сигнальные (для фейерверков); свечи запальные (для фейерверков); сигнализаторы взрывные, применяемые при тумане (для фейерверков); средства пиротехнические (для фейерверков); трупы (фитили) (для фейерверков); фитили запальные (для фейерверков); фейерверки; шнуры запальные (для фейерверков)», ввиду чего данные элементы нарушают положения подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и должны быть признаны неохраняемыми в составе оспариваемого товарного знака.

Коллегия отмечает, что фейерверки – это изделия из горючих составов, дающие декоративные цветные огневые эффекты (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1075538>). Фейерверки могут быть сделаны не только в виде петард, как на это указывало лицо, подавшее возражение, но и в иных формах (хлопушки, бенгальские свечи, римские свечи, салют, контурные свечи, бураки, пусковые мортиры (<https://www.miloserdie.ru/article/10-tipov-fejerverkov-gid-po-novogodnej-pirotehnikе-chast-1/>, <http://www.фейерверки29.рф/info/dictionary.php>)). Таким образом, форма фейерверков в виде петард не является безальтернативной.

Вместе с тем, коллегия обращает внимание на то, что изображение трубочек с наконечниками в составе оспариваемого обозначения, напоминающим

изображения петард, не является реалистичным, поскольку на практике такие изделия должны продаваться внутри коробки, а не торчать из неё, что нарушает условия технической безопасности их эксплуатации.

При этом следует принять во внимание судебную практику, согласно которой «если форма обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, обозначение нецелесообразно признавать обладающим различительной способностью» (решение Суда по интеллектуальным правам от 13.05.2022 по делу СИП-155/2022).

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что изображение трубочек с наконечниками в составе оспариваемого обозначения не нарушает положения подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку данные изобразительные элементы не являются традиционной и безальтернативной формой фейерверков.

Лицом, подавшим возражение, 25.01.2023 было представлено обращение на имя руководителя Роспатента, в котором он отмечал следующее:

- оспариваемый товарный знак и патент на промышленный образец №111204 являются сходными до степени смешения;
- в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №799830 все графические элементы являются неохраноспособными;
- кроме того слова «Осторожно» и «Крутые» также являются неохраноспособными, поскольку слово «Осторожно» относится к предупредительной маркировке, обычным для тары с пиротехническими изделиями, а слово «Крутые» является характеристикой товара - проявляющийся и действующий с большой силой и резкостью. Таким образом, довод о том, что неохраноспособные элементы спорного товарного знака образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, является неосновательным и ни чем не подтвержденным;

- довод относительно приобретения спорным обозначением различительной способности является несостоятельным в силу того, что приобретение различительной способности должно оцениваться на дату приоритета товарного знака, а не на текущий момент;

- лицо, подавшее возражение, настаивает на своей заинтересованности в его подаче.

В отношении представленного особого мнения коллегия сообщает, что анализ оспариваемого обозначения на предмет его соответствия положениям пункту 1 (4) статьи 1483 Кодекса был приведен по тексту заключения выше и не требует дополнительных пояснений со стороны коллегии.

В отношении доводов лица, подавшего возражения, о несоответствии оспариваемого обозначения положениям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает, что в отношении данного основания против предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству №799830 ИП Туралин А.Н. не является заинтересованным лицом, ввиду чего анализ оспариваемого обозначения на его соответствие подпункту 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса в настоящем заключении не требуется (подробное обоснование данного вывода приведено по тексту заключения выше).

Вместе с тем, в отношении довода лица, подавшего возражения, о неохраноспособности словесного элемента «КРУТЫЕ» оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает, что данное основание должно было быть указано либо в самом возражении от 28.09.2022, либо в дополнении к нему от 28.11.2022, чтобы правообладатель оспариваемого товарного знака имел возможность ознакомиться с данным основанием и высказать свою позицию в его отношении.

Однако даже если бы словесный элемент «КРУТЫЕ» оспариваемого товарного знака был бы выведен из правовой охраны в его составе, данные обстоятельства не привели бы к принятию иного решения составом коллегии (обоснования приведены по тексту заключения выше).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.09.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №799830.