

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

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 29.12.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 762172, поданное ООО «ЯРА», Россия, Чэнь Гуанмин, Китай (далее – лица, подавшие возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого объемного товарного знака «  » с приоритетом от 03.09.2019 по заявке №20197743904 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.06.2020 за № 762172 в отношении товаров 28 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя компании «ЛЕГО Джурис А/С», Дания.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №762172 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3 и 9 статьи 1483 Кодекса, статьи 1496 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с промышленным образцом по патенту Российской Федерации №106766 «ФИГУРКА ИГРУШЕЧНАЯ», приоритет промышленного образца — 01.12.2016 г., патентообладатель — Чэнь Гуанмин, Китай;

- сравниваемые обозначения производят одинаковое зрительное впечатление на потребителей. Оспариваемый объемный товарный знак представляет собой детскую игрушку из игрового набора (строительного конструктора). Противопоставляемый промышленный образец также представляет собой дизайн игрушки - минифигурки. Внешняя форма (изображение фигурки человека), симметрия, смысловое значение, вид и характер изображений, сочетание цветов и тонов в сравниваемых обозначениях совпадают;

- в экспертном заключении Владивостокской таможни эксперт сделал выводы, что все изображения и фигуры человечков, созданных с использованием промышленного образца, сходны до степени смешения с товарными знаками №761974, 762172. Владивостокская таможня, отказывая во ввозе партии товара в размере почти 10 000 единиц конструкторов, арестовавшая изделия и уничтожившая их после истечения срока хранения, посчитала, что обозначения, нанесенные на упаковки конструкторов, и игрушки в наборах нарушают права компании «ЛЕГО»;

- сходство до степени смешения между сравниваемыми обозначениями подтверждается и мнением правообладателя товарного знака №761974, который является участником дел №А51-19539/2021 и №А51-12616/2021, рассматривающихся в Арбитражном суде Приморского края. Так, в материалы судебного дела №А51- 19539/2021 компания «ЛЕГО», привлеченная в качестве третьего лица, представила пояснения. Позиция правообладателя – все изображения, нанесенные на упаковки товара и все игрушечные фигурки в игровых конструкторах сходными с товарными знаками по свидетельствам №761974, №762172. По мнению правообладателя, сходство до степени смешения происходит даже с товарами (минифигурки человечков), у которых скругленные формы;

- компания «ЛЕГО» злоупотребляет своими правами на объемные товарные знаки, распространяя понимание монополии на любые минифигурки человечков, что делает невозможным ввоз в Россию и продажу товаров других производителей детских конструкторов, даже при условии, что товары изготовлены с использованием промышленного образца №106766;

- считаем важным учитывать как позицию правообладателя при оценке сходства до степени смешения между обозначениями, так и позицию таможенных органов, которые оценивают сходство с точки зрения информированного потребителя (должны оценивать сходство именно таким образом);

- регистрация товарного знака может вводить в заблуждение потребителей относительно товара и его производителя, а также противоречит общественным интересам, поскольку регистрация такого знака предоставляет правообладателю неоправданно широкую и не ограниченную временными рамками монополию на изготовление детских конструкторов с элементами в виде игрушечных фигурок людей. Кроме того, регистрация оспариваемого товарного знака противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой форму товара, не обладающую достаточной различительной способностью такой, чтобы индивидуализировать товары одного правообладателя, форму, использовавшуюся большим количеством различных производителей;

- правоприменительная практика позволяет говорить о том, что, если на товаре не содержится никаких словесных или изобразительных обозначений, хоть как-то напоминающих надпись «LEGO», как и ее самой, у рядового потребителя не создается впечатления, что он приобретает продукцию компании «LEGO»;

- до регистрации оспариваемого товарного знака у правообладателя был зарегистрирован товарный знак по свидетельству №524697. Суды, пытаясь установить степень различительной способности данного обозначения, приходили к выводу о том, что такое обозначение не может само по себе индивидуализировать и товары компании «ЛЕГО». Например, согласно Постановлению Пятого арбитражного апелляционного суда от 17 марта 2017 г. №05АП-1122/17 (Дело №А51-29244/2016): «В связи с изложенным коллегия не принимает доводы таможенного органа о том, что графическое изображение "мини - человечка на упаковке товаров, ввезенных ответчиком, сходно до степени смешения с товарными знаками "LEGO", что у рядового потребителя в результате осмотра товара сформируется мнение о ввезенном ответчиком товаре, как о товаре с товарным знаком "LEGO", в отношении которого вы дано свидетельство №524697. Коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции, что названное изображение «мини-человечка» является для потребителя источником информации лишь о самом товаре, находящемся под упаковкой (конструктор). При выборе продукции торговой марки «LEGO» потребитель ориентируется, главным образом, на словесное обозначение

«LEGO», так как данное обозначение явно доминирует в обозначении товара и влияет на выбор потребителя. При выборе продукции торговой марки «AUSSINI» потребитель также ориентируется главным образом на данное словесное обозначение, осознавая, что изображение «мини-человечка» свидетельствует о структуре конструктора, а не о производителе данного конструктора. С учетом изложенного, суд пришел к правильному выводу о том, что вне зависимости от ассоциативного сходства изображения на задекларированном в спорной ДТ товаре «мини-человечка» с изображением торгового знака №524697 и однородности спорного товара, с товарами, в отношении которых данные знаки зарегистрированы, в отсутствие иные тождественных торговой марке «LEGO» обозначений на спорном товаре, у рядового потребителя не могло создаться впечатления при приобретении товара маркируемого словесным изображением «AUSSINI», как товара указанной торговой марки. См. также вступившие в законную силу: Решение Арбитражного суда Приморского края от 24.01.2017 по делу №A51- 29244/2016, Решение Арбитражного суда Приморского края по делу № A51-18614/2015 от 23.12.2015, Решение Арбитражного суда Калининградской области от 23.07.2015 по делу №A21-3416/2015, Решение Арбитражного суда Приморского края от 12.09.2014 по делу №A51-20105/2014, решения по делам №№A51 - 17457/2015, A51-17456/2015, A21-3416/2015, A51-20105/2014, A51-17455/2015, A50-16517/2013 и другие. Таким образом, суды установили, что само по себе изображение фигурки (элемента конструктора) не может индивидуализировать товары компании «ЛЕГО»;

- патентообладатель промышленного образца по патенту Российской Федерации №106766 — директор производителя товаров — компании «Guangdong Ausini Toys Industry Co., Ltd (далее – компания «АУСИНИ»). Компания «АУСИНИ» является правообладателем товарных знаков на территории Китая с изображениями сходных фигурок. Действующие товарные знаки «АУСИНИ»: свидетельство №20550587 (дата приоритета 06.07.2016), свидетельство №20550450 (дата приоритета 06.07.2022), свидетельство №2055695 (дата приоритета 06.07.2016) и т.д. Также у компании



действовал товарный знак , зарегистрированный в отношении товаров 28 класса МКТУ, при этом дата приоритета у данного знака более ранняя (29.10.2010), чем у

товарного знака по свидетельству №524697 – 31.10.2011. Также действовал товарный знак



« » по свидетельству №8745458 с датой приоритета 30.09.2010 и товарный знак



« » по свидетельству №879883 с приоритетом от 20.10.2010;



- товар с таким обозначением « » производится китайским производителем игрушек и ввозился в Российскую Федерацию еще до регистрации упомянутых в тексте возражения товарных знаков компании «ЛЕГО», что говорит о том, что регистрация оспариваемого товарного знака является противоречием общественным интересам - не только препятствует ввозу такого товара китайским правообладателем, но и всеми заинтересованными в такой деятельности лицами. Потребители, знакомые в продукцией компании «АУСИНИ», не могут получить возможность купить этот недорогой и качественный товар в России;

- оспариваемая регистрация не обладает различительной способностью, используется различными лицами и воспроизводит форму товаров – фигуру человечка в строительном конструкторе. До даты приоритета были запатентованы промышленные образцы, воспроизводящие фигуры человечков, на имена различных лиц – производителей конструкторов (RU 118921, RU 1144233, RU 118494, RU 95150, RU 96395, RU 115604, RU 99565). После регистрации оспариваемого знака были получены промышленные образцы на трехмерные фигурки – элементы игрового конструктора (RU 128309, RU 123264);

- нет подтверждений того, что на дату приоритета оспариваемого знака такая форма товара могла индивидуализировать товары одного производителя, с учетом изложенных обстоятельств;

- оспариваемый товарный знак вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- с точки зрения потребителей и специалистов — о чем утверждают таможенные органы и сам правообладатель оспариваемого знака — товары, сделанные по патентам, полученным до даты приоритета оспариваемого товарного знака, могут быть признаны сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №761974, что позволяет утверждать о том, что такая регистрация явилась нарушением пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку зарегистрировано обозначение, не обладающее различительной способностью. Кроме того, возможно введение потребителей в заблуждение относительного производителя товаров;

- заинтересованность ООО «ЯРА» в данном административном споре подтверждается следующим. ООО «ЯРА» является ответчиком в деле №А51-1953S/2021, в котором Владивостокская таможня заявляет о привлечении ООО «ЯРА» к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 Кодекса об административных правонарушениях за ввоз товара, на упаковках которого, по мнению Владивостокской таможни, незаконно размещены товарные знаки по свидетельствам №761974, №762172 компании «ЛЕГО». Также ООО «ЯРА» является заявителем по делу №А51-12616/2021, в котором оспаривает решение Владивостокской таможни об отказе в выпуске товара. На упаковки части этого товара были нанесены изображения фигурок человечков, изготовленных по патенту Российской Федерации №106766, введенных в гражданский оборот с согласия правообладателя промышленного образца №106766, что было подтверждено письмом от правообладателя промышленного образца №106766, гражданина Китая Чэнь Гуанмина, а также согласие на ввоз было получено от компании «Guangdong Ausini Toys Industry Co., Ltd.», правообладателя товарных знаков;

- регистрация оспариваемого товарного знака представляет собой акт недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного, лица, подавшие возражение, просят признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №762172 недействительным полностью.

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

1. информация о товарном знаке по свидетельству №762172;
2. информация о промышленном образце по патенту Российской Федерации №106766;

3. заявление о привлечения к административной ответственности от Владивостокской таможни по делу №А51-19539/2021;
4. копия заключения эксперта от 13.10.21 из дела №А51-19539/2021;
5. отзыв «ЛЕГО Джурис А/С», представленный в материалы дела №А51-19539/2021;
6. товарные знаки, зарегистрированные на территории Китая компанией «Guangdong Ausini Toys Industry Co., Ltd» и перевод информации о них;
7. информация о товарных знаках по свидетельствам №524697 и №761974, о промышленных образцах по патентам №99565, №115604, №118921, №123264, №128309, №95150, № 96395, №114233, №118494.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по мотивам возражения:

- опираясь на нормы законодательства по средствам индивидуализации, логично сделать вывод о том, что все они в первую очередь направлены на то, чтобы предотвратить их смешение в гражданском обороте, и, тем самым, оградить потребителя от возможности быть введённым в заблуждение, в особенности, относительно производителя товара;

- степень возможного смешения потребителями сравниваемых объектов оценивается экспертом при анализе совокупности всех факторов и обстоятельств. В зависимости от конкретных обстоятельств каждый из факторов или их совокупность могут оказывать влияние на вывод о наличии или отсутствии угрозы смешения сравниваемых объектов. В данном случае речь может идти о степени сходства объектов, известности и репутации товарного знака на рынке, наличии серии товарных знаков, соответствующем круге потребителей;

- компания «ЛЕГО Джурис А/С» входит в группу компаний «LEGO Group» («Лего Групп»). Компания «ЛЕГО Джурис А/С» была создана 1 октября 2004 года с регистрацией юридического лица 1 июня 2004 года. Она была образована в целях накопления активов по товарным знакам группы компаний «ЛЕГО» по всему миру и, следовательно, является холдинговой компанией по товарным знакам группы компаний «ЛЕГО». Компания «ЛЕГО Джурис А/С» является владельцем многочисленных регистраций товарных знаков «LEGO» во многих странах мира, включая Российскую Федерацию. Компания «ЛЕГО Джурис А/С» также является владельцем множества регистрации по трехмерных обозначениям в отношении известных минифигурок «ЛЕГО» по всему миру. Правообладатель является владельцем 58 регистрации на товарные знаки в России (товарный знак «LEGO» зарегистрирован с 1971 года), а также владельцем общезвестного товарного знака № 129

«LEGO». Кроме того, правообладатель является владельцем товарного знака по свидетельству №524697 с приоритетом от 31.10.2011, который является более ранним по отношению к промышленному образцу;

- в России правообладатель осуществляет свою деятельность по продаже и продвижению заявленных товаров через родственную компанию ООО "ЛЕГО". История «LEGO Group» началась в мастерской Оле Кирк Кристиансена (родился 7 апреля 1891), плотника из Биллунда, Дания, который начал изготавливать деревянные игрушки в 1932 году. В 1934 году его компания обрела название «LEGO», от датской фразы «leg godt», что значит «играй хорошо». В 1947 году компания расширила производство до выпуска пластиковых игрушек. В 1949 году, среди других новых продуктов, «LEGO» начала выпуск ранней версии популярного теперь конструктора, которая называлась «Автоматически соединяющиеся кирпичики»;

- в 1978 году «LEGO» производит первые минифигурки, которые с тех пор стали главным элементом большинства комплектов. В 2014 году компания «LEGO» стала активно рекламировать свои наборы с помощью полнометражных мультфильмов: «Лего. Фильм». Мировая премьера состоялась 7 февраля 2014 года, в России — 27 февраля 2014 года. Фильм получил высокую оценку критиков и показал хороший результат в мировом прокате — более 468 млн долларов при бюджете в 60 млн. Фильм был удостоен премии «BAFTA» в номинации лучший анимационный полнометражный фильм. «Лего Фильм: Бэтмен». Спин-офф мультфильма 2014 года «Лего.Фильм». Премьера в США — 10 февраля 2017 года, в России — 9 февраля 2017 года. «Лего Фильм: Ниндзяго». Третий по счёту фильм в кинематографической вселенной «», второй спин-офф в серии и первый, основанный на оригинальной линейке LEGO. По состоянию на 2021 год Lego была крупнейшей компанией по производству игрушек в мире;

- согласно результатам социологического опроса, проведённого в период экспертизы оспариваемого обозначения, 30% респондентов впервые узнали о продукции, выполненной в соответствии с обозначением, в 1999-2008 гг. и 25% респондентов более 20 лет назад (ранее 1998 г.). Таким образом, принимая во внимание вышеприведённую информацию, можно сделать вывод о том, что имеются существенные фактические обстоятельства, снижающие вероятность смешения рассматриваемых объектов с точки зрения возможности восприятия потребителями оспариваемого товарного знака, как, принадлежащего патентообладателю, господину Чэнь Гуанмину;

- если обозначение, не обладающее «врождённой» различительной способностью, на дату его подачи на регистрацию в качестве товарного знака ассоциируется потребителями в отношении конкретных товаров конкретного производителя, то, следовательно, оно приобрело различительную способность, оно способно отличать товары правообладателя от однородных товаров других производителей. Соответственно, факт доказанной различительной способности одновременно подтверждает и отсутствие возможности смешения заявленного обозначения с объектами интеллектуальной собственности третьих лиц, так как приобретённая различительная способность доказывает, что заявленное обозначение ассоциируется потребителем исключительно с правообладателем и его товарами;

- патент на промышленный образец №106766 «ФИГУРКА ИГРУШЕЧНАЯ», принадлежащий господину Чэнь Гуанмину, был признан недействительным полностью Решением Палаты по патентным спорам от 31 августа 2022 года как несоответствующий условию патентоспособности «оригинальность»;

- что касается ссылок лиц, подавших возражение, на экспертное заключение владивостокской таможни, а также на рассматриваемые Арбитражным судом Приморского края судебные дела №№A51-19539/2021 и A51-12616/2021, то лица, подавшие возражение, указывают на тот факт, что приложенные материалы свидетельствуют о доказанном ранее сходстве оспариваемого товарного знака компании и промышленного образца № 106766. Вместе с тем, в указанных материалах никоим образом не упомянут промышленный образец № 106766, его сходство с оспариваемым товарным знаком не исследовалось ни экспертами Владивостокской таможни, ни Арбитражным судом Приморского края;

- как видно из приложенных к возражению документов, в указанных делах сравнивался оспариваемый товарный знак и конкретные товары, ввезённые на территорию Российской Федерации ООО «Яра». В результате исследования образцов конкретных товаров эксперт пришел к выводу, что ввезенные ООО “Яра” детские игрушки являются сходными до степени смешения с товарным знаком компании “ЛЕГО”. При этом в указанных доказательствах не содержится каких-либо выводов о том, что ввезенные ООО “Яра” детские игрушки были изготовлены с использованием промышленного образца № 106766. Иных доказательств того, что спорные товары представляли собой воплощение промышленного образца № 106766, лицами, подавшими возражение, не представлено. Таким образом, ссылки на данные материалы подлежат отклонению, поскольку результат исследования конкретных товаров,

приостановленных Владивостокской таможней, не относится к предмету рассмотрения настоящего дела;

- что же касается довода лиц, подавших возражение, о том, что компания «ЛЕГО» злоупотребляет своими правами на объемный товарный знак, запрещая использование, в том числе, путем ввоза на территорию Российской Федерации детских игрушек, на которых незаконно данный товарный знак был использован, компания «ЛЕГО» полагает, что данное обстоятельство не относится к предмету рассмотрения настоящего дела;

- патентование промышленного образца № 106766 на имя господина Чэнь Гуанмина, может расцениваться как акт недобросовестной конкуренции с учётом широкой известности компании правообладателя и его продукции на российском рынке. Потребители, считая, что приобретают товары, произведенные правообладателем или лицом с ним связанным, могут обмануться в своих ожиданиях относительно свойств и качества товаров, что может причинить убытки компании правообладателя или может нанести вред деловой репутации компании правообладателя;

- оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- если заявляемое обозначение представляет собой изображение товара в каком-либо характерном исполнении, то есть оно по своей графике становится оригинальным, а не реалистическим или схематическим изображением товара, то такое обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Товарный знак представляет собой оригинальный объект, он не является ни реалистическим изображением товара, ни схематическим изображением товара. Товарный знак в том виде, в котором он был заявлен на регистрацию и зарегистрирован, имеет большое количество оригинальных деталей, не позволяющих отнести его к реалистичному изображению товара, то есть он является охраноспособным. Правообладатель считает необходимым отметить, что при решении вопроса о том, может ли в товарный знак осуществлять функцию товарного знака - индивидуализировать товары одного производителя от однородных товаров другого производителя - следует определить, имеет ли место обусловленность формы исключительно функциональным назначением. Форма товарного знака обусловлена в первую очередь не функциональным назначением, а необходимостью индивидуализировать его продукцию от аналогичной продукции других производителей, то есть была разработана с целью индивидуализации его товаров;

- товарный знак имеет характерное исполнение и оригинальные элементы, включенные в товарный знак с целью индивидуализации товаров правообладателя. Оспариваемый знак не является банальным, не характеризует вид товара и не является неотъемлемым результатом промышленного производства. Различительная способность товарного знака достигается за счет характерного исполнения, необычного и несвойственного подобным объектам оригинального композиционного решения. Следовательно, потребитель будет ассоциировать заявленный товарный знак именно с правообладателем, и товарный знак способен отличить товары правообладателя от однородных им товаров других производителей, так как оригинальная в целом композиция и характерность исполнения придает товарному знаку отличительные черты;

- такая форма человечка не является типичной и обыкновенной для объектов подобного рода. Данный трехмерный товарный знак был целенаправленно разработан, чтобы индивидуализировать продукцию правообладателя и его форма - оригинальная разработка, не имеющая аналогов среди подобных объектов, производимых другими компаниями;

- оригинальность и характерное исполнение формы товарного знака и возможность ее идентификации потребителями как формы конкретного производителя была подтверждена результатами проведенного социологического опроса Фондом «ВЦИОМ», который был проведен в декабре 2019 - январе 2020 года;

- на стадии экспертизы правообладателем были представлены документы, подтверждающие приобретенную различительную способность исследуемого обозначения;

- в отношении того факта, что при установлении степени различительной способности ранее зарегистрированного товарного знака - по свидетельству № 524697, суды приходили к выводу, что такое обозначение не может само по себе индивидуализировать товары компании «LEGO», следует отметить, что в России нет прецедентного права и каждое дело рассматривается в отдельности с совокупности фактических обстоятельств, кроме того, результаты социологического опроса свидетельствуют об обратном;

- принимая во внимание вышеприведенные доводы, представляется очевидным, что оспариваемый товарный знак не может вводить потребителей в заблуждение относительно товаров и их производителя, поскольку, как было доказано на этапе экспертизы, вызывает устойчивую ассоциативную связь с конкретным производителем и выпускаемой им продукции с учётом истории и репутации компании правообладателя, длительном присутствии компании и её продукции на российском рынке и доказанной приобретенной за

счет интенсивного и длительного применения товарного знака дополнительной различительной способности обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака;

- утверждение о том, что регистрация товарного знака предоставляет правообладателю неоправданно широкую и не ограниченную временными рамками монополию на изготовление детских конструкторов с элементами в виде игрушечных фигурок людей, является безосновательным. Именно в использовании любым не противоречащим закону способом и состоит исключительное право на товарный знак. Причём способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака. Изготовление товара в форме товарного знака является способом использования товарного знака. В отличие от промышленного образца, являющегося решением внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, товарный знак является средством индивидуализации товаров и услуг предпринимателей. Суть таких объектов интеллектуальной собственности как товарные знаки и промышленные образцы разная, поэтому говорить о безвременной монополии у компании правообладателя на изготовление детских конструкторов в данном контексте не приходится;

- исключительное право на товарный знак ограничено товарным знаком, сроком его действия и товарами, для которых этот знак зарегистрирован. По этой причине исключительное право в отношении оспариваемого товарного знака не распространяется автоматически на любые игрушки в любом графическом/дизайнерском исполнении, а действует только против незаконно используемых третьими лицами сходных до степени смешения обозначений. При таких обстоятельствах не приходится говорить о безграничной и безвременной монополии на изготовление детских конструкторов;

- факт наличия у одного из лиц, подавших возражение, регистрации на товарные знаки в Китае и ввоз товаров, маркированных такими обозначениями в Российскую Федерацию, не может служить подтверждением того, что российский потребитель знаком с товарными знаками лица, подавшего возражения, и основанием для признания оспариваемого товарного знака противоречащим общественным интересам. Право на товарный знак в Российской Федерации возникает с момента его государственной регистрации в России. Препятствие ввозу товара осуществляется правообладателем в рамках защиты прав на товарный знак и является правомерным;

- сам по себе оспариваемый товарный знак не содержит никаких элементов, подрывающих основы правопорядка, призывающих к насилию, оскорбляющие религиозные и иные чувства граждан, элементы непристойного содержания и т.п. По этой причине оспариваемый товарный знак не относится к категории обозначений, противоречащих общественным интересам;

- возражение против предоставления правовой охраны товарного знака подано незаинтересованным лицом, а именно ООО «Яра», действия которого не направлены на защиту своих прав, а имеют цель причинить вред правообладателю и могут быть квалифицированы в качестве злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции. Действия лица, подавшего возражение, не обусловленные законным интересом, по сути, направлены исключительно на причинение вреда обладателю исключительного права, то есть представляют собой злоупотребление правом.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №762172.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

8. результаты социологического опроса проведенного Фондом «ВЦИОМ»;
9. аффидавит о структуре компании «Лего», с переводом-аннотацией;
10. распечатка из ЕГРЮЛ;
11. распечатки из Интернета касательно компании «Лего»;
12. решение Палаты по патентным спорам по патенту на промышленный образец №106766 от 31 августа 2022 года.

Кроме того, правообладатель ссылается на материалы, которые были представлены на стадии экспертизы рассматриваемого знака:

13. оригинал аффидевита с информацией об организации «LEGO Group»;
14. копии ранее полученных регистраций сходных знаков на имя «ЛЕГО Джурис А/С» в России, странах Европейского союза, США, Дании, Австралии, Республике Кореи;
15. копии публикаций о товарах компании «ЛЕГО Джурис А/С» за 1989-1999 гг.;
16. каталоги продукции компании «ЛЕГО Джурис А/С» за 1992-2019 гг.;
17. книги продаж продукции компании «ЛЕГО Джурис А/С» за 2011-2017 гг.;
18. счета на поставку продукции ООО «ЛЕГО» от «LEGO Systems A/S», а также официальные письма от ООО «ЛЕГО» о ввозе продукции в Россию и о её последующей

продаже контрагентам (например, таким как: ПАО «Детский мир», Кораблик, ТОО «Меломан Home Video» и т.п.);

19. информационные письма от компаний: ООО «ТОЙ.РУ», ООО «Икстрим» и ПАО «Детский мир» о реализации продукции компании «ЛЕГО Джурис А/С» конечным потребителям (за 2015-2019гг.).

Также правообладатель ссылается на документы, представленные в рамках оспаривания правовой охраны товарному знаку по свидетельству №761974 по возражению, поступившему 29.06.2022, поданному ООО «Фреш Тренд», ООО «Регион-Сервис», «Hotpoint Industrial Co., Limited»:

20. копии российских каталогов продукции компании LEGO с 2000 по 2022 гг.;

21. сведения о просмотрах на «Youtube»;

22. публикации в сети Интернет;

23. отзывы потребителей в сети Интернет;

24. сведения о Лего фильмах;

25. товарные накладные, счета-фактуры, декларации на товары;

26. декларация компании «LEGO» от 8 июня 2022 г.;

27. изображения упаковок конструкторов «LEGO»;

28. решение Роспатента о признании товарного знака «LEGO» общезвестным в Российской Федерации;

29. сведения об общезвестном товарном знаке «LEGO» по свидетельству № 129;

30. сведения о «NPD Group»;

31. информационное письмо «NPD Group»;

32. отчет АИДТ о рынке игрушек России в 2021 году;

33. информационное письмо ООО «Лего» от 30 августа 2022 года;

34. инструкция по сборке конструктора «LEGO».

Корреспонденцией от 02.11.2022 от лиц, подавших возражение, поступили следующие дополнительные пояснения:

- оспариваемый товарный знак является реалистичным изображением товара – трехмерным объектом, форма которого обусловлена его функциональным назначением (минифигурка человека для конструктора). Все документы, представленные правообладателем, содержат доказательства продажи товаров – фигурок человечков для

конструктора – в составе конструктора, то есть речь идет о реалистичном изображении товара;

- в социологическом опросе по вопросу «восприятие продукции, выполненной в соответствии с обозначением» даны следующие пояснения ВЦИОМ: «Абсолютное большинство опрошенных (90%) так или иначе верно определили область применения тестируемого обозначения. В том числе 69% респондентов заявили, что оно используется для той или иной продукции марки «ЛЕГО»: конструктора, человечка, фигурки … ; кроме того, 17% воспринимают обозначение как человечка/игрушку/фигурку, а 4% - как конструктор». Таким образом, все респонденты связывают обозначение с формой товара – человечком из конструктора, никакого другого использования обозначения правообладателем не доказано, напротив, позицию о приобретении различительной способности он строит на том, что много лет производит именно такие товары;

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

- конструкция подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса говорит (через применение союза «ИЛИ») о том, что: 1) некоторые обозначения не обладают различительной способностью (и тогда можно доказать, что обозначение приобрело различительную способность в результате использования); 2) некоторые обозначения могут состоять только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. И в этом случае доказать приобретение различительной способности в результате длительного и масштабного использования нельзя;

- внешняя форма заявленного объемного обозначения определяется его функциональным назначением в качестве антропоморфной игрушки для конструктора. В целом заявленное обозначение является вариантом товаров (игрушек для конструктора), имеющих такое же функциональное назначение. Форма игрушки не является оригинальной, поскольку все игрушки (фигурки для конструктора) имеют сходную форму;

- в деле №СИП-673/2019 (Решение от 13 декабря 2019 года) Суд, поддерживая позицию Роспатента, посчитал обозначение по заявке №2017725754 на товарный знак неохраноспособным: «В связи с изложенным судебная коллегия считает, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью. При этом особенности внешнего выполнения устройства, на которое обращает внимание предприниматель (выпуклый элемент по центру, наличие двух чистящих салфеток), которые носят дизайнерский характер, не изменяют общего принципа и конструкции такого рода устройств. Вместе с тем правовая охрана дизайнера решения внешнего вида изделия предусмотрена положениями статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца». Такая позиция подтверждается иной практикой Суда по интеллектуальным правам, например, в решении от 17.02.2017 по делу №СИП-647/2016;

- в качестве товарного знака такие детали дизайна не могут быть различимы потребителями;

- указываемые правообладателем дизайнерские особенности не являются достаточным основанием для вывода о том, что оспариваемое объемное обозначение воспринимается потребителем именно как средство индивидуализации правообладателя. Полагаем, что российский потребитель будет воспринимать в качестве средства индивидуализации правообладателя не форму, являющуюся стандартной, а словесное обозначение «LEGO».

Безальтернативность применительно к игрушечным фигуркам предполагает не различия в цвете, пропорциях тела фигурки и прочих подобных характеристиках, а касается требований, предъявляемых к игрушечной фигурке для конструктора как к определенному функционально предназначенному объекту;

- до даты приоритета правовую охрану получили следующие промышленные образцы (патент №005658044-0001, патентообладатель – Shantou Pengriu Electronic Technology Co., LTD, патент №003476118-005, патентообладатель Legal Entity MAR 2000 OD, патент 3002138248-0001, патентообладатель Legal Entity Best-Lock Construction Toys, Inc., патент №002351155-0002, патентообладатель Legal Entity ICOM POLAND SPOLSKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA sp.k, патент №003476118002, патентообладатель Legal Entity MAR 2000 OD). Все эти патенты доказывают, что изготовление игрушечных фигурок для конструктора – сложная для дизайнера задача, поскольку свобода дизайнера при создании такой фигурки ограничена – необходимостью соблюдения антропоморфных

пропорций, ног, рук, головы, туловища, необходимостью использования определенных элементов для соединения деталей между собой;

- отличительные признаки такой фигурки обусловлены дизайнерскими решениями внешнего вида изделия, не позволяющими говорить о возможности признания такого обозначения обладающим различительной способностью для регистрации товарного знака – для возможности индивидуализировать товары одного предпринимателя;

- оспариваемый товарный знак в настоящем споре представляет собой реалистичное изображение товара, производимого правообладателем (что он подтверждает социологическим опросом и другими документами). Таким образом, сложно спорить с тем, что выемка на голове предназначена для фиксации волос или головного убора (как и во всех подобных игрушечных фигурках в конструкторах – запатентованных и продаваемых), форма рук предназначена для фиксации цилиндрических предметов, наличие отверстий в ногах предназначено для обеспечения фиксации на игровом поле или элементе и т.д. – все это очевидным образом следует из того, что само обозначение представляет собой реалистичное изображение игрушечной фигурки, предназначенной для игр в игровом конструкторе. То есть функциональная форма не ограничивается имитированием фигуры человека, все части формы спорного обозначения определены главным образом функциональным назначением;

- респонденты, знакомые с товарами других производителей (а о том, что такие товары ввозились в Российскую Федерацию до 2019 года, свидетельствует многочисленная судебная практика (судебные процессы, инициированные компанией «ЛЕГО» и таможенными службами, связанные с запретом использования товарного знака № 524697 – в товарах «минифигурки» в конструкторах разных производителей), не смогли бы утверждать, что минифигурки ассоциируются только с одним производителем;

- для ряда товаров, не связанных с игрушечными фигурками, спорное обозначение может вводить потребителей в заблуждение. Например, для таких товаров 28 класса МКТУ, как: игры; аппараты для видео игр; товары гимнастические и спортивные; наборы, состоящие из строительных элементов [игры, игрушки]; кубики строительные [игрушки]; устройства и оборудование для компьютерных игр; электронные игры; устройства и оборудование для игровых площадок;

- товарные знаки № 762172 (приоритет 03.09.2019) и № 761974 (приоритет 03.09.2019) тождественны. Действующее законодательство не предусматривает возможности признания

на один и тот же товарный знак нескольких исключительных прав, поскольку на каждый товарный знак признается единое по своему характеру исключительное право;

- согласно пункту 31 Обзора судебной практики Верховного суда Российской Федерации за № 1 (2021), утвержденного Президиумом Верховного суда Российской Федерации 07.04.2021: «С учетом изложенного судебная коллегия не согласилась с выводом Суда по интеллектуальным правам о том, что сравниваемые обозначения, отличающиеся не только шрифтовым исполнением, не могут быть признаны тождественными ни фактически, ни в правовом смысле. Делая вывод о различном общем зрительном впечатлении, которое производят эти сравниваемые обозначения, как по шрифту, так и по пространственному расположению словесных элементов (обозначение по заявке выполнено заглавными буквами в одну строку, а уже зарегистрированное обозначение – в две строки), суд не учел, что данное обстоятельство не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений, если влияние таких графических отличий на восприятие обозначения российским потребителем крайне мало. При этом судебная коллегия сочла обоснованным довод Роспатента о том, что в отсутствие существенного отличия не могут быть зарегистрированы на одного правообладателя обозначения в качестве товарных знаков, квалифицированные как серия. При этом судебная коллегия сочла обоснованным довод Роспатента о том, что в отсутствие существенного отличия не могут быть зарегистрированы на одного правообладателя обозначения в качестве товарных знаков, квалифицированные как серия»;

- поскольку у правообладателя возникли исключительные права на одинаковые



обозначения: « » (без указания цвета, то есть правовая охрана распространяется на



любое цветовое решение) и « », такое появление прав на тождественные обозначения противоречит общественным интересам;

- оспариваемая регистрация товарных знаков явилась нарушением статьи 1496 Кодекса, согласно которой «если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы одним и тем же заявителем и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть зарегистрирован только по одной из выбранных заявителем заявок;

- также регистрация товарного знака противоречит общественным интересам по причине наличия у правообладателя прав на товарный знак по свидетельству №524697, имеющий более раннюю дату приоритета, поскольку на такое обозначение также у правообладателя возникло исключительное право, а объемный оспариваемый товарный знак является воплощением изображения в товарном знаке №524697, то есть изображением, идентичным уже зарегистрированному, только в трехмерной форме;

- заинтересованность лиц, подавших возражение, неоспорима. Одно из таких лиц – патентообладатель промышленного образца № 106766, который в настоящее время признан недействительным, однако, еще есть время для оспаривания решения Роспатента. Второе лицо – является ответчиком в делах №А51-19539/2021 и №А51-12616/2021, рассматривающихся в Арбитражном суде Приморского края. И первое, и второе лицо заинтересованы в том, чтобы ввоз на территорию России оригинального товара – конструкторов, в которых используются фигурки человечков, был законным, с учетом, что не может компания «ЛЕГО» претендовать на такую широкую монополию на использование любых дизайнерских решений внешнего вида фигурок человечков для конструктора, как это сейчас происходит;

- регистрация в качестве товарного знака дизайна изделия, имеющего незначительные особенности от обычно используемого внешнего вида товара разными производителями, недопустима. Доказательством того, что разные производители до даты приоритетов товарного знака изготавливали и вводили в гражданский оборот такие товары, является информация, размещенная на сайтах: <http://bricker.ru/osets/ENLIGHTEN/277/>, <http://bricker.ru/osets.html?brand=ENLIGHTEN&%20year=2002>, <https://web.archive.org/web/20161214083301/https://fanclastic.ru/obzory/244-ausini.html> и в результатах поисков в поисковых механизмах (с ограничением по дате: до 01.01.2019).

В подтверждение изложенных доводов лицами, подавшими возражение, были представлены следующие материалы:

35. информация о патентах №005658044-0001, № 003476118-0005, № 002138248-0001, № 002351155-0002, № 003476118-0002;

36. информация о результатах выдачи в поисковой системе по запросу «конструкторы Enlighten»;

37. информация о результатах выдачи в поисковой системе по запросу «конструкторы ausini»;

38. информация о результатах выдачи в поисковой системе по запросу «конструкторы sluban»;

39. информация с сайта <https://web.archive.org/web/20161214083301/> <https://fanclastic.ru/obzory/244-ausini.html>;

40. распечатка с сайта <http://bricker.ru/osets/ENLIGHTEN/277/>;

41. распечатка с сайта <http://bricker.ru/osets.html?brand=ENLIGHTEN&%20year=2002>.

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

С учетом даты (03.09.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя 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 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

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

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

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

- представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товаров.

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

Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- 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 вошедшиими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно пункту 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 заявлением 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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.

При рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

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.

Согласно пункту 2 статьи 1496 Кодекса если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы одним и тем же заявителем и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть зарегистрирован только по одной из выбранных заявителем заявок.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. На имя гражданина Китая Чэнь Гуанмин был зарегистрирован промышленный образец по патенту №106766, сходный, по его мнению, с оспариваемым товарным знаком. Согласно возражению, компания «АУСИНИ» (в которой господин Чэнь Гуанмин является генеральным директором), а также ООО «ЯРА» заинтересованы, чтобы ввоз и распространение на территории Российской Федерации конструкторов, в которых используются фигурки человечков, являлся законным, при этом, права на товарный знак по свидетельству №762172 препятствуют осуществлению лицами, подавшими возражение, хозяйственной деятельности по производству и реализации конструкторов, включающих фигурки человечков. Так, ООО «ЯРА» является ответчиком по делу №А51-19539/2021, в котором Владивостокская таможня заявляет о привлечении данного лица к административной ответственности за ввоз товара, на упаковках которого незаконно размещен, в том числе, оспариваемый товарный знак. По мнению лиц, подавших возражение, монополия правообладателя на минифигурку человечка препятствует потребителям получать продукцию компании «АУСИНИ». Изложенные обстоятельства позволяют признать упомянутые выше лица заинтересованными в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый объемный товарный знак «  » представляет собой фигурку человечка с цилиндрической головой со скругленными верхней и нижней гранями, на верхней грани головы расположен круглый выступ, у человечка трапециевидное туловище, переходящее в прямоугольный параллелепипед, ноги человечка округлую форму вверху и Г-образную форму внизу, на задней части ног расположено по два круглых выреза, руки человечка полусогнуты в локтях, кисти рук имеют С-образную форму. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки и принадлежности для игр; аппараты для видео игр; товары гимнастические и спортивные; украшения елочные; наборы, состоящие из строительных элементов [игры, игрушки]; строительные игрушки/конструкторы; игры-конструкторы; кубики строительные [игрушки]; устройства и оборудование для компьютерных игр; электронные игры; устройства и оборудование для игровых площадок».

В соответствии с возражением, правовая охрана товарного знака по свидетельству №762172 оспаривается в связи с тем, что данный знак представляет собой реалистичное изображение товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак.

Так, согласно дополнениям к возражению, указывается, что «все документы, представленные правообладателем, содержат доказательства продажи товаров – фигурок человечков для конструктора – в составе конструктора, то есть речь идет о реалистичном изображении товара». Таким образом, позиция лиц, подавших возражение, строится на том, что оспариваемый товарный знак представляет собой реалистичное изображение товаров, производимых его правообладателем. Вместе с тем, следует отметить, что согласно пункту 1.8 Информационной справки, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 за №СП-23/10, при оценке обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не учитываются обстоятельства, связанные с личностью правообладателя, в частности, не может приниматься во внимание, производит ли упомянутое лицо товары, для которых зарегистрирован оспариваемый знак. Таким образом, анализ обозначения должен

проводиться применительно к товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, а не в отношении фактической деятельности правообладателя. Следовательно, ссылка лиц, подавших возражение, на материалы представленные правообладателем о производимых им товарах не может подтверждать соответствующие доводы лиц, подавших возражение.

Вместе с тем, оспариваемый товарный знак представляет собой реалистичное изображение фигурки, которую возможно соотнести с понятиями «минифигурка человека». В исследуемом случае фигурка представляет собой реалистичное изображение человека ввиду того, что содержит основные части человеческого тела - туловище, голова, ноги и руки. При этом, минифигурка человека может быть элементом различных игр, елочных украшений, конструкторов, может являться частью аппаратов для видео игр, устройств и оборудования для игровых площадок и т.д. В связи с изложенным, оспариваемый товарный знак может восприниматься в качестве реалистичного изображения товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки и принадлежности для игр; аппараты для видео игр; товары гимнастические и спортивные; украшения елочные; наборы, состоящие из строительных элементов [игры, игрушки]; строительные игрушки/конструкторы; игры-конструкторы; кубики строительные [игрушки]; устройства и оборудование для компьютерных игр; электронные игры; устройства и оборудование для игровых площадок» оспариваемой регистрации. Вместе с тем, у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса по приведенному выше основанию в связи с тем, что по смыслу нормы 34 Правил к необладающим различительной способностью обозначениям относятся изображения товаров традиционной и не обладающей отличительными признаками формы. Тогда как изображение товара оригинальной формы, которая обдает различительной способностью, не подпадает под основание, предусмотренной данной нормой (соответствующий подход отражен в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2013 по делу №А40-135829/12, оставленном в силе постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2013 по делу №А40-135829/2012). Аналогичный подход отражен и в решении Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-647/2016, на которое ссылаются лица, подавшие возражение.

Следует отметить, что форма рассматриваемого знака является оригинальной, не относится к традиционной форме товаров, поскольку имеет уникальный дизайн,

разработанный правообладателем и, следовательно, оспариваемый знак обладает различительной способностью. Иного материалами возражения не доказано.

В возражении, а также дополнениях к возражению от 02.11.2022, было указано на отсутствие у оспариваемого знака различительной способности ввиду его использования иными независимыми хозяйствующими субъектами в период, предшествующий дате подаче возражения, при этом, сведения об использовании обозначения различными хозяйствующими субъектами содержатся, в частности, на сайтах <https://bricker.ru/osets/ENLIGHTEN/277/>, <https://bricker.ru/osets.html?brand=ENLIGHTEN&%20year=2002>, <https://web.archive.org/web/20161214083301/https://fanclastic.ru/obzory/244-ausini.html>, а также видны из результатов поисковых запросов в сети Интернет по запросу «конструкторы «ENLIGHTEN», «конструкторы «SLUBAN», «конструкторы «ausini». Кроме того, лица, подавшие возражение, ссылаются на товарные знаки (6), патенты на промышленные образцы (RU 118921, RU 114233, RU 118494, RU 95150, RU 96395, RU 115604, RU 99565, RU128309, RU 123264, RU 118921, RU 114233, RU 118494, RU 95150, RU 96395, RU 115604, RU 99565, №005658044-0001, №003476118-0005, №002138248-0001, №002351155-0002, №003476118-0002), которые были зарегистрированы до даты приоритета оспариваемого знака, патенты на промышленные образцы RU 128309, RU 123264, которые были зарегистрированы после даты приоритета оспариваемого знака. Вместе с тем, само по себе использование обозначения различными лицами до даты подачи заявки на регистрацию спорного знака недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности. Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением. Вместе с тем, представленные с возражением материалы недостаточны для установления длительности и интенсивности использования рассматриваемого обозначения иными лицами, не ясны объемы производства товаров под рассматриваемым обозначением третьими лицами, осведомленность потребителей о товарах иных лиц, сопровождаемых исследуемым обозначением и т.д. Ссылки на объекты патентных прав иных лиц RU 118921, RU 114233, RU 118494, RU 95150, RU 96395, RU 115604, RU 99565, RU128309, RU 123264, RU 118921, RU 114233, RU 118494, RU 95150, RU 96395, RU 115604, RU 99565,

№005658044-0001, №003476118-0005, №002138248-0001, №002351155-0002, №003476118-0002 не подтверждают введение в гражданский оборот продукции, реализованной в соответствии с данными объектами, а также их известность потребителю. Более того, патенты на промышленные образцы №005658044-0001, №003476118-0005, №003476118-0002 были признаны недействительными. Ссылки на товарные знаки (6), зарегистрированные на территории Китая, не подтверждают фактический ввод товара под данными обозначениями на территории Российской Федерации.

Таким образом, у коллегии нет оснований для удовлетворения возражения по мотивам несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающего различительной способностью.

По мнению лиц, подавших возражение, оспариваемый товарный знак вошел во всеобщее употребление для товаров определенного вида.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 06.07.2004 №2606/04 в целях единообразного толкования и применения арбитражными судами нормы законодательства о товарных знаках об основаниях признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление указал, что заинтересованному лицу необходимо доказать факт вхождения спорного обозначения во всеобщее употребление.

Требование всеобщности предполагает следующее: обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара/услуги, его производителей или специалистов в данной конкретной области. Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности, оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара/услуги.

Таким образом, признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров/услуг определенного вида, являются:

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

- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара/услуги или товаров/услуг 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.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара/услуги в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимооднозначная связь между товаром/услугой, обладающими определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования).

В рамках изложенного довода лица, подавшие возражение, указывают: «товары, сделанные по патентам (RU 118921, RU 118494, RU 95150, RU 96395, RU 115604, RU99565), полученным до даты приоритета оспариваемого товарного знака, могут быть признаны сходными до степени смешения с оспариваемым знаком». Вместе с тем, с возражением не представлено документов, свидетельствующих об объемах производимых товаров по вышеупомянутым патентам, территории их распространения, о длительности введения их в гражданских оборот Российской Федерации, в результате чего коллегия могла бы прийти к обоснованному выводу о том, что оспариваемый товарный знак стал ассоциироваться широким кругом лиц с определенным видом товаров. Материалов о том, как воспринимается оспариваемый товарный знак широким кругом лиц, также представлено не было.

В возражении содержится также довод о том, что товарный знак по свидетельству №762172 представляет собой форму товара – фигурку человечка в строительном конструкторе.

Следует отметить, что норма пункта 1 статьи 1483 Кодекса налагает запрет на регистрацию обозначений, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товаров. Таким образом, в рассматриваемом случае надлежит оценить обусловлена ли форма обозначения только функциональным назначением или является следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность. Возможность регистрации

соответствующего обозначения должна оцениваться с точки зрения его оригинальности, традиционности, безальтернативности и функциональности.

Согласно возражению, все части спорного обозначения определены главным образом функциональным назначением, “сложно спорить с тем, что выемка на голове предназначена для фиксации волос или головного убора (как и во всех подобных игрушечных фигурках в конструкторах – запатентованных и продаваемых), форма рук предназначена для фиксации цилиндрических предметов, наличие отверстий в ногах предназначено для обеспечения фиксации на игровом поле или элементе и т.д. – все это очевидным образом следует из того, что само обозначение представляет собой реалистическое изображение игрушечной фигурки, предназначеннной для игр в игровом конструкторе”. В рамках изложенного довода лица, подавшие возражение, приводят ссылки на патенты на промышленные образцы (RU 118921, RU 114233, RU 118494, RU 95150, RU 96395, RU 115604, RU 99565, RU128309, RU 123264, RU 118921, RU 114233, RU 118494, RU 95150, RU 96395, RU 115604, RU 99565, №005658044-0001, №003476118-0005, №002138248-0001, №002351155-0002, №003476118-0002).

В отношении упомянутого мотива для оспаривания коллегия отмечает следующее. Функциональное назначение товара должно следовать из самого обозначения. Тогда как из самого оспариваемого товарного знака никак не усматривается, какое именно функциональное назначение он несет. Так, ниоткуда не следует, что выемка на голове предназначена для фиксации головного убора, форма руки фигурки предназначена для фиксации в них дополнительных элементов, наличие отверстий на ногах необходимо для обеспечения ее фиксации на игровом поле или элементе и т.д. Что касается самой формы фигурки в виде угловатой трапециевидной формы туловища, прямоугольных ног и ступней, цилиндрической формы головы, внешней формы кистей, определенных пропорций частей минифигурки, которые формируют общий образ обозначения, являющийся доминирующим, запоминающимся и позволяющим отличать его от товаров иного вида, то форма визуально доминирующих элементов не зависит от функционального назначения данных элементов и фигурки в целом. Доводы лиц, подавших возражение, об очевидности функционального назначения оспариваемого знака, представляются надуманными. При этом, приведенные в обоснование изложенного довода промышленные образцы не опровергают изложенных выше выводов.

Более того, вышеупомянутые функции рассматриваемого обозначения способны обеспечиваться множеством различных вариантов исполнения, при этом, материалами возражения не доказано, что какие-либо элементы товарного знака являются безальтернативными для выполнения конкретных функций изделия.

В возражении приводится довод о том, что сама по себе форма не способна индивидуализировать товары правообладателя в отсутствие в составе оспариваемого знака каких-либо словесных обозначений, в подтверждение чего приводятся ссылки на судебные акты по делам №A51-29244/2016, № A51-18614/2015, №A21-3416/2015, №A51-20105/2014, №A51-17457/2015, №A51-17456/2015, №A21-3416/2015, №A51-20105/2014, №A51-17455/2015, №A50-16517/2013. Вместе с тем, упомянутые судебные акты касаются иного товарного знака, не имеющего отношения к оспариваемой регистрации, в связи с чем не могут подтверждать доводы лиц, подавших возражение.

Лица, подавшие возражение, ссылаются на решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-673/2019 от 13.12.2019, в котором указано: «судебная коллегия считает, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью. При этом особенности внешнего выполнения устройства, на которое обращает внимание предприниматель (выпуклый элемент по центру, наличие двух чистящих салфеток), которые носят дизайнерский характер, не изменяют общего принципа и конструкции такого рода устройств». Указанный подход подтверждается также решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-647/2016 от 17.02.2017. Однако, упомянутые решения судов относятся к обозначениям, форма которых обусловлена их функциональным назначением, тогда как из оспариваемого знака его функциональное назначение не следует. В связи с изложенным, данные акты судебных органов также не подтверждают доводы лиц, подавших возражение.

В обоснование изложенного довода лица, подавшие возражение, ссылаются, в том числе, на материалы (33-38), которые, по мнению указанных лиц, свидетельствуют о наличии минифигурок иных лиц, в которых воспроизводится дизайн рассматриваемого знака. Так, в частности, указывается, что фигурки миничеловечков производились и реализовывались различными лицами (компанией «SLUBAN», компанией «ENLIGHTENED BRICKS», компанией «АУСИНИ»), кроме того, лица, подавшие возражение, ссылаются на патенты на промышленные образцы (RU 118921, RU 114233, RU 118494, RU 95150, RU 96395, RU 115604, RU 99565, RU128309, RU 123264, RU 118921,

RU 114233, RU 118494, RU 95150, RU 96395, RU 115604, RU 99565, №005658044-0001, №003476118-0005, №002138248-0001, №002351155-0002, №003476118-0002), а также товарные знаки Чэнь Гуанмин по свидетельствам №20550587, №20550450, №20550695, №8715456, №8791883 и т.д., зарегистрированные на территории Китая. Вместе с тем, как отмечалось выше, упомянутые ссылки (33-38) не подтверждают сведений о длительности введения соответствующих товаров в гражданский оборот Российской Федерации, их объемах, а также об известности данных конструкторов среднему российскому потребителю, при этом, ссылки на патенты на промышленные образцы (RU 118921, RU 114233, RU 118494, RU 95150, RU 96395, RU 115604, RU 99565, RU128309, RU 123264, RU 118921, RU 114233, RU 118494, RU 95150, RU 96395, RU 115604, RU 99565, №005658044-0001, №003476118-0005, №002138248-0001, №002351155-0002, №003476118-0002) не подтверждают доводы лиц, подавших возражение, поскольку факт регистрации какого-либо объекта патентных прав не свидетельствует о нахождении соответствующего товара на рынке и об известности данного товара потребителю, также как и товарные знаки Чэнь Гуанмин, зарегистрированные в Китае, не подтверждают фактический ввод товара под данными обозначениями на территории Российской Федерации.

Таким образом, соответствующий довод лиц, подавших возражение, следует признать необоснованным.

Согласно возражению товарный знак по свидетельству №762172 указывает на вид товара и его функциональное назначение.

Вместе с тем, материалами возражения не доказано, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака его форма являлась традиционной формой какого-либо товара 28 класса МКТУ, в отношении которого действует оспариваемая регистрация, или, что товарный знак являлся указанием на вид товара или назначение какого-либо товара или воспринимался в качестве такового потребителями.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что позволяет сделать вывод о недоказанности материалами возражения доводов о том, что исследуемое обозначение не соответствовало требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса на дату его приоритета.

Более того, коллегией были приняты во внимание доводы о дополнительной приобретенной различительной способности исследуемого знака. При этом, коллегией

были приняты во внимание положения пункта 2 статьи 1512 Кодекса, пункта 173 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 года №10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации», пункта 1.5 Информационной справки, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 за №СП-23/10, согласно которым соответствие регистрации товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса подлежит оценке, в том числе, на дату подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку. Кроме того, коллегия учитывала положения пункта С статьи 6-QUINQUIES Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, согласно которым, чтобы определить, может ли знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

В связи с изложенным, коллегией были проанализированы материалы (8-11, 13-34).

Согласно упомянутым материалам правообладатель входит в группу компаний “LEGO Group” (“Лего Групп”). Компания “ЛЕГО ДЖУРИС А/С” была создана 1 октября 2004 года с регистрацией юридического лица 1 июня 2004 года. Она была создана в целях накопления активов по товарным знакам группы компаний “ЛЕГО” по всему миру и, следовательно, является холдинговой компанией по товарным знакам группы компаний “ЛЕГО”. В России правообладатель осуществляет деятельность по продаже и продвижению товаров через родственную компанию ООО “ЛЕГО”.

Правообладатель входит в группу компаний, являющейся одним из ведущих мировых производителей игр и игрушек, выпускающей, в том числе, конструкторские наборы широких тематик, ориентированные на различные группы детей и взрослых. В значительной части игровых конструкторов используются минифигурки.

Классический дизайн минифигурок возник в 1978 году. С момента своего создания минифигурки присутствовали в каждой коллекции игровых конструкторов «LEGO». В 2010 году введена отдельная линия минигурок «LEGO» – «Lego minifigures», в которой минифигурки впускаются отдельно от игровых наборов. Оспариваемый товарный знак находит свое воплощение в минифигурках «LEGO», сопровождаемых товары, выпускаемые правообладателем.

Поставки в Россию игровых конструкторов «LEGO», содержащих минифигурки в составе конструкторов и оформлении упаковок, подтверждается товарными накладными,

счетами-фактурами, декларациями на товары (25-26), книгами продаж продукции (17), счетами на поставку продукции (18), информационными письмами (19). Длительное использование минифигурок в России подтверждается большим количеством каталогов продукции компании «LEGO» (16, 20). Кроме того, с отзывом представлено информационное письмо компании NPD (30-31), согласно которому компания «LEGO» является лидером по продажам на российском рынке игрушек в 2019-2022 годах со следующей долей рынка по стоимости: 12,4% в 2019 году, 13,1% в 2020 году, 15% в 2021 году. Таким образом, в период, предшествующий подаче возражения, продукция компании «LEGO» занимала 15% всего российского рынка игрушек, что свидетельствует о высоких объемах продаж игрушек «LEGO» в России, сопровождаемых, в том числе, оспариваемым знаком.

Правообладатель ссылается на информационное письмо ООО «Лего» от 30.08.2022, содержащее сведения об объемах продаж конструкторов LEGO в России, а также о затратах на рекламу и маркетинг продукции LEGO (33). Согласно указанному информационному письму общее количество магазинов, в которых представлена продукция «LEGO» на 14.04.2022 составляло 2694 (среди них: количество фирменных магазинов «LEGO» - 85, количество магазинов федеральной сети «Детский Мир» - 1123, количество магазинов категории «Toy specialty» - 400, продовольственные гипер и супермаркеты - 600, иные торговые точки -486); показатели выручки от продажи конструкторов «LEGO» в России с учетом скидок ритейлерам за 2017-2021 годы составили: в 2017 году - 12 759,45 миллионов рублей, в 2018 году - 16 105,34 миллионов рублей, в 2019 году - 16 349,07 миллионов рублей, в 2020 году - 17 642,44 миллионов рублей, в 2021 году -21 643,78 миллионов рублей; показатели количества проданных конструкторов «LEGO» в России за 2017-2021 годы составили: в 2017 году - 12 533 654 штук, в 2018 году - 15 632 987 штук, в 2019 году - 13 789 879 штук, в 2020 году - 14 532 600 штук, в 2021 году -13 751 114 штук. При этом, согласно отзыву, как минимум в 36% конструкторов «LEGO», проданных в России, присутствовали миинифигурки «LEGO», в основу которых положен оспариваемый товарный знак. Общие расходы на маркетинг и рекламу продукции «LEGO» в России за 2017-2021 годы составили: в 2017 году - 977,36 миллионов рублей, в 2018 году - 1 106,42 миллионов рублей, в 2019 году - 1 196,16 миллионов рублей, в 2020 году -1 228,00 миллионов рублей, в 2021 году - 1 417,55 миллионов рублей.

Об известности минифигурок «LEGO» среди российских потребителей свидетельствуют большое количество публикаций, посвященных данным минифигуркам в сети Интернет (22), а также многочисленные отзывы потребителей в сети Интернет (23).

О популярности минифигурок «LEGO» свидетельствует также и значительное количество видеороликов в сети Интернет на видеохостинге «Youtube» (21), некоторые из которых имеют сотни миллионов просмотров (например, видеоролик «Lego Batman Shark Attack» с участием минифигурок «LEGO» в качестве героев, размещенный 10 ноября 2017 года, имеет более 426 миллионов просмотров). Ролики, посвященные минифигуркам «LEGO», также имеют широкую популярность непосредственно в российском сегменте видеохостинга «Youtub» (например, видеоролик «Что в Моем Пего Сундучке? Показ Всех Фигурок! Обзор (Review)», размещенный 16.01.2016 года, имеет более 9 миллионов просмотров и 3,5 тысячи комментариев).

С целью подтверждения широкой известности минифигурок «LEGO» правообладатель ссылается на выход в 2014 году в мировой прокат первого полнометражного анимационного фильма с участием минифигурок «LEGO» в качестве персонажей фильма. Всего в прокат вышло четыре таких фильма (24): «Лего Фильм» (премьера в России - 27.02.2014 года, в кинотеатрах фильм посмотрели около 969 866 российских зрителей); «Лего Фильм: Бэтмен» (премьера в России – 09.02.2017, в кинотеатрах фильм посмотрели около 1,2 миллионов российских зрителей, сборы в прокате в России - 4 846 209 долларов США); «Лего Фильм: Ниндзяго» (премьера в России – 21.09.2017, в кинотеатрах фильм посмотрели около 945 900 российских зрителей, сборы в прокате в России - 3 507 031 долларов США); «Лего Фильм 2» (премьера в России-07.09.2019, сборы в России - 3 291 909 долларов США, в кинотеатрах фильм посмотрели около 981 700 российских зрителей).

Таким образом, указанными доказательствами подтверждаются лидирующая позиция и значительная доля игр и игрушек «LEGO», в том числе, содержащих минифигурки «LEGO», в которых воплощен оспариваемый знак, в России, многомилиардные объемы выручки от продажи данных товаров в России на дату подачи возражения, а также значительные расходы на маркетинг и рекламу продукции «LEGO» в России.

С целью оценки восприятия потребителями товарного знака по свидетельству №762172, Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди

потребителей детских игр и игрушек был проведен всероссийский социологический опрос (8). Согласно результатам указанного социологического опроса, абсолютное большинство опрошенных (90%) так или иначе верно определили область его применения, в том числе, 69% респондентов заявили, что оно используется для той или иной продукции марки «Лего»: конструктора, человечка, фигурки, кроме того, 17% воспринимают обозначение как человечка/ игрушку/ фигурку, а 4% - как конструктор. Более половины опрошенных потребителей (75%) узнали об обозначении, зарегистрированном в качестве товарного знака по свидетельству №762172, 5 лет назад или более, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака. При этом, практически все потребители, которым известно обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №762172, в качестве производителя товаров, выполненных в соответствии с данным обозначением, называли компанию «LEGO» / «Лего» (92% при ответе на закрытый вопрос о производителе, 88% при ответе на открытый вопрос о производителе).

Результатами социологического опроса подтверждается высокая степень известности потребителям детских игр и игрушек формы минифигурки «LEGO» и ассоциация обозначения, зарегистрированного в качестве оспариваемого товарного знака, с его правообладателем.

Таким образом, в результате длительного использования оспариваемый товарный знак приобрел дополнительную различительную способность в качестве средства индивидуализации правообладателя.

Согласно доводам лиц, подавших возражение, обозначения, представляющие собой форму товаров, не могут приобрести дополнительную различительную способность. Вместе с тем, довод о невозможности приобретения формы товаров дополнительной различительной способности противоречит пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса, согласно которому положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В дополнениях к возражению содержится критика социологического опроса, представленного правообладателем, которая, однако, не свидетельствует о неправильности

применения методик социологического опроса, нацеленных на определение уровня



известности обозначения «».

В дополнениях к возражению указывается, что исходя из вопроса “Восприятие продукции, выполненной в соответствии с обозначением” социологического опроса ВЦИОМ и ответов на данный вопрос мы видим, что все респонденты связывают обозначение с формой товара – человечком из конструктора. Никакого другого использования обозначения правообладателем не доказано, напротив, позицию о приобретении различительной способности он строит на том, что производит именно такие товары”. Вместе с тем, как отмечалось выше, в качестве оспариваемого товарного знака охраняется форма, которая находит свое воплощение в товарах правообладателя, при этом, указанная форма способна выполнять индивидуализирующую функцию, поскольку является оригинальной и нетрадиционной.

По мнению лиц, подавших возражение, приобретенная различительная способность не могла возникнуть у оспариваемого знака в связи с использованием обозначения иными независимыми хозяйствующими субъектами (36-41, патентные документы RU 118921, RU 114233, RU 118494, RU 95150, RU 96395, RU 115604, RU 99565, RU128309, RU 123264, RU 118921, RU 114233, RU 118494, RU 95150, RU 96395, RU 115604, RU 99565, №005658044-0001, №003476118-0005, №002138248-0001, №002351155-0002, №003476118-0002). Оценка вышеупомянутым доказательствам была дана выше по тесту заключения и, как отмечалось, они не подтверждают длительное и активное введение в гражданский оборот Российской Федерации товаров, в которых реализованы вышеупомянутые объекты патентного права, а также товаров, приведенных в ссылках в сети Интернет. Не ясны объемы продаж данных видов продукции на рынке Российской Федерации, а также их известность среднему российскому потребителю.

В возражении содержится мнение лиц, его подавших, о том, что оспариваемый товарный знак, представляющий собой вид части товаров 28 класса МКТУ, в отношении иных видов товаров 28 класса МКТУ «игры; товары гимнастические и спортивные; наборы, состоящие из строительных элементов [игры, игрушки]; кубики строительные

[игрушки]; устройства и оборудование для компьютерных игр; электронные игры; устройства и оборудование для игровых площадок» оспариваемый знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно вида. Однако, как было установлено выше, оспариваемый знак не является указанием вида товара, в связи с чем у коллегии отсутствуют основания для признания его вводящим потребителя в заблуждение относительно вышеприведенных содержащихся в перечне оспариваемой регистрации товаров 28 класса МКТУ и, как следствие, для вывода о несоответствии произведенной регистрации требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, согласно возражению, оспариваемый товарный знак вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося предшествующего опыта.

Сам по себе факт использования обозначения до приоритета обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что средний российский потребитель товаров 28 класса МКТУ, проживающий в различных регионах Российской Федерации, осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным конкретным лицом, не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака. Таким образом, для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся при производстве товаров, и предшествующим лицом, производящим эти товары.

Согласно возражению, товары, сделанные по патентам RU 118921, RU 118494, RU 95150, RU 96395, RU 115604, RU 99565, свидетельствуют о неправомерности произведенной регистрации по пункту 3 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, как неоднократно отмечалось выше, с возражением не представлено документов об объемах введения в гражданский оборот товаров, в которых были реализованы вышеупомянутые

промышленные образцы, о территории их распространения, объемах затрат на рекламу выпускаемой продукции, а также о ее известности среднему российскому потребителю.

Кроме того, как было установлено выше, оспариваемый товарный знак вызывает устойчивую ассоциативную связь с правообладателем и выпускаемой им продукцией.

Таким образом, основания для удовлетворения возражения в рамках несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров на основе предшествующего опыта отсутствуют.

Лица, подавшие возражение, относят оспариваемую регистрацию к категории обозначений, противоречащих общественным интересам, поскольку права на оспариваемый товарный знак закрепляют за правообладателем монополию на производство минифигурок человечков и препятствуют ввозу и введению в гражданский оборот минифигурок в составе конструкторов, производимых иными лицами, в том числе, и компаний «АУСИНИ» (генеральный директор которой обладает правами на товарные знаки, включающие изображения человечков, на территории Китая), а также ООО «Яра». Вместе с тем, возможность запрещать иным лицам использовать в своей деятельности обозначения, сходных с оспариваемым товарным знаком, не является нарушением закона, а представляет собой одно из правомочий правообладателя. При этом, возможность запрета налагается лишь на обозначения тождественные или сходные с оспариваемым знаком и не распространяется на иные альтернативные варианты исполнения обозначений.

Лица, подавшие возражение, полагают также, что оспариваемый товарный знак



«» противоречит общественным интересам ввиду его тождества с товарным



знаком «» по свидетельству №761974, также зарегистрированным на имя правообладателя. Вместе с тем, согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во

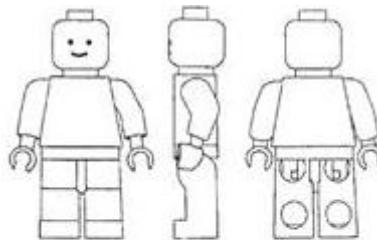
всех элементах. Очевидно, что сравниваемые обозначения не совпадают во всех элементах, поскольку имеют различное цветовое решение. При этом, цвет – это важная характеристика знаков и один из признаков устанавливаемых при сравнении объемных обозначений (см. пункт 43 Правил). Таким образом, сравниваемые знаки не являются тождественными ввиду их различного колористического решения.

Лица, подавшие возражение, приводят ссылку на Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации №1 (2021), утвержденного Президиумом Верховного суда Российской Федерации 07.04.2021, в котором указано “с учетом изложенного судебного коллегия не согласилась с выводом Суда по интеллектуальным правам о том, что сравниваемые обозначения, отличающиеся не только шрифтовым исполнением, не могут быть признаны тождественными ни фактически, ни в правовом смысле. Делая вывод о различном зрительном впечатлении, которое производят эти сравниваемые обозначения, как по шрифту, так и по пространственному расположению словесных элементов (обозначение по заявке выполнено заглавными буквами в одну строку, а уже зарегистрированное обозначение – в две строки), суд не учел, что данное обстоятельство не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений, если влияние таких графических отличий на восприятие российским потребителем крайне мало”. Однако, в рассматриваемом случае имеет место не идентичная правовая ситуация, поскольку, как отмечалось выше, сравниваемые знаки различаются цветом, являющимся важной характеристикой знаков.

Довод лиц, подавших возражение, об отсутствии указания цвета товарного знака по свидетельству №762172 правообладателем не соответствует правовому статусу обозначения, который содержится в Государственном реестре, при этом, факт того, что заявитель не указал конкретный цвет в материалах заявки на регистрацию упомянутого товарного знака, не противоречит международным договорам Российской Федерации, а также национальному законодательству Российской Федерации.



Согласно возражению, оспариваемый товарный знак « » является



тождественным товарному знаку « » по свидетельству №524697, зарегистрированному ранее на имя правообладателя. Вместе с тем, визуальное сравнение данных знаков очевидным образом свидетельствует об отсутствии их совпадения во всех элементах. Оспариваемый знак охраняет объемное обозначение, тогда как товарный знак по свидетельству №524697 является изобразительным. Более того, оспариваемый знак представляет собой реалистичное изображение фигурки человечка, а товарный знак по свидетельству №524697 выполнен в виде стилизованного изображения фигурки человечка.

Резюмируя вышеизложенное, доводы возражения о противоречии произведенной регистрации требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать неубедительными.

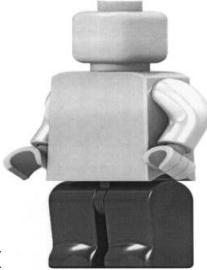
В соответствии с дополнениями к возражению, регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в нарушение статьи 1496 Кодекса, согласно которой если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы одним и тем же заявителем и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть зарегистрирован только по одной из выбранных заявителем заявок.

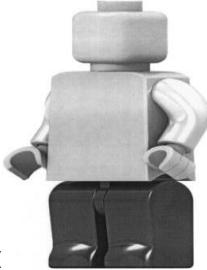
Как отмечалось выше, принадлежащие правообладателю знаки не являются тождественными, следовательно, оснований для применения вышеуказанной нормы права не имеется.

В возражении содержится довод о том, что оспариваемая регистрация противоречит требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства



оспариваемого знака

«  » с противопоставленным ему



промышленным образцом «  » по патенту №106766.

Патент на противопоставленный промышленный образец №106766 «ФИГУРКА ИГРУШЕЧНАЯ» был признан недействительным полностью решением Роспатента от 31.08.2022, о чем имеется запись в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации от 31.08.2022. При этом, следует отметить, что согласно пункту 5 статьи 1398 Кодекса патент на промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент. В связи с изложенным, у коллегии нет оснований для противопоставления оспариваемому товарному знаку упомянутого промышленного образца.

Лица, подавшие возражение, утверждают, что экспертное заключение Владивостокской таможни, а также судебное дело №A51-19539/2021, свидетельствуют о доказанном ранее сходстве оспариваемого товарного знака компании и промышленного образца № 106766. Вместе с тем, в указанных материалах не упомянут промышленный образец №106766, его сходство с оспариваемым товарным знаком не исследовалось ни экспертами Владивостокской таможни, ни Арбитражным судом Приморского края.

Таким образом, оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса не имеется.

Согласно возражению регистрация оспариваемого товарного знака представляет собой акт недобросовестной конкуренции. В отзыве выражено мнение о том, что действия лиц, подавших возражение, по подаче возражения представляют собой

злоупотребление правом и недобросовестной конкуренции. Вместе с тем, следует отметить, что данные утверждения сторон спора не могут быть проанализированы коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий. Исследование данных фактов не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №762172.