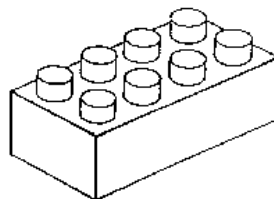


ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 17.06.2016, поданное ООО «Игроград-Пермь.Трамвайная», г. Пермь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №143051, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №95701974, поданной 23.02.1995, зарегистрирован 17.06.1996 за №143051 в отношении товаров 09, 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В настоящее время правообладателем знака согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации является ЛЕГО Джурис А/С, Дания (далее – правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 23.02.2025.



Оспариваемый товарный знак представляет собой изображение параллелепипеда, выполненного по диагонали, на верхней поверхности которого изображены в два ряда восемь круглых выступов.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.06.2016 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом D статьи 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности

от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак состоит только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- в соответствии с пунктом D статьи 6 quinquies Парижской конвенции никто не может воспользоваться положениями настоящей статьи, если знак, на который испрашивается охрана, не зарегистрирован в стране происхождения, в данном случае оспариваемый товарный знак не зарегистрирован в стране происхождения (Дании);

- на продукции компания Lego Juris A/S товарный знак в виде «кирпичика» не используется;

- компания Lego Juris A/S не обладает исключительным правом на товарный знак в виде параллелепипеда (кирпичика), на верхней грани которого имеются цилиндрические выступы общим количеством 8 штук (выступы выполнены в два ряда);

- также лицо, подавшее возражение, отмечает, что между ним и правообладателем оспариваемого товарного знака велись судебные дела, касающиеся незаконного использования ООО «Игроград-Пермь.Трамвайная» товарного знака компании Lego Juris A/S.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №143051 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, с материалами возражения были представлены следующие материалы:

1. Распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о товарном знаке по свидетельству №143051;

2. Копия решения Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-11683/2013 от 14.08.2013;

3. Распечатки с сайтов: <http://www.lego.com/ru-ru/>;
<https://ru.wikipedia.org/wiki/LEGO>; <http://www.ntv.rii/novosti/205224/>;

<http://www.euromag.riu/denmark/3542.html>;

<http://www.forbes.ru/sobytiya-slideshow/126023-etot-den-v-istorii-biznesa-poyavlenie-opek-i-lego/slide/2>.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения. Так, согласно судебным решениям ООО «Игроград-Пермь.Трамвайная» осуществляло реализацию и хранение детских игрушек, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком. Правомерное предотвращение правообладателем введения в гражданский оборот продукции, обладающей признаками контрафактности, не должно рассматриваться как достаточное основание подтверждения заинтересованности лица, подавшего возражение;

- что касается вопроса об использовании правообладателем оспариваемого товарного знака, то правообладатель отмечает, что данный вопрос не является предметом рассмотрения настоящего возражения, кроме того, судами Российской Федерации была подтверждена различительная способность и известность оспариваемого товарного знака в результате его длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации;

- доводы лица, подавшего возражение, о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку в нарушение пункта D статьи 6 quinquies Парижской конвенции не обоснованы, так как данная статья устанавливает исключительное правило, предоставляющее иностранным лицам возможность ссылаться на регистрацию товарного знака в стране происхождения и предоставление правовой охраны товарному знаку «как есть», если в иной стране Союза, где испрашивается регистрация, национальное законодательство не допускает предоставление правовой охраны такому товарному знаку;

- доводы лица, подавшего возражение, об отсутствии регистрации товарного знака в виде параллелепипеда (кирпичика), на верхней грани которого имеются цилиндрические выступы, не соответствует действительности, поскольку на имя компания Lego Juris A/S на территории ЕС и Дании зарегистрированы товарные знаки в виде «кирпичика», которые в настоящей момент являются действующими;

- относительно сведений, содержащихся на представленных распечатках из сети Интернет, то правообладатель отмечает, что они касаются судебного дела между компанией Lego Juris A/S и Мега Блокс. При этом предметом спора являлись иные обозначения.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №143051.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

4. Фотографии использования изобразительных товарных знаков ЛЕГО на упаковках конструкторов;

5. Сведения о товарных знаках правообладателя (№000107029, №004938635, №007453657, №VR 1960 01855, №VR 1968 03155, №VR 1987 00773, №VR 1988 00358, №VR 2009 01428);

6. Сведения, касающиеся делопроизводства по заявке № 2013716420;

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №5/9 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Вместе с тем, применению подлежит порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, с учетом даты (23.02.1995) приоритета товарного знака по свидетельству №143051 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее - Закон) и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков ТЗ-2-80, утвержденную Государственным комитетом

Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 14.03.1980, введенную в действие с 01.09.1980, с изменениями от 29.11.1983 (далее – Инструкция).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, состоящих только из обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначение определенного вида.

Согласно пункту 3.1.1.1 Инструкции к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление, в качестве обозначения товаров известного рода относятся те из них, которые были ранее зарегистрированы как товарные знаки, но воспринимаются потребителем как родовые или видовые наименования товаров из-за утраты различительной способности вследствие независимого друг от друга неоднократного их применения различными лицами для одного и того же товара или для товаров того же вида. Примеры таких обозначений: рубероид, термос, вазелин.

Согласно статьи 6 Парижской конвенции [Знаки: условия регистрации; независимость охраны одного и того же знака в различных странах]:

(1) Условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

(2) Однако знак, заявленный гражданином страны Союза в какой-либо другой стране Союза, не может быть отклонен или признан недействительным на основании того, что он не был заявлен, зарегистрирован или возобновлен в стране происхождения.

(3) Знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения.

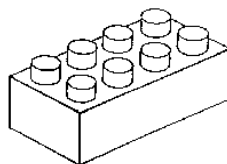
В соответствии с пунктом D ст. 6 *quinquies* Парижской конвенции никто не может воспользоваться положениями настоящей статьи, если знак, на который испрашивается охрана, не зарегистрирован в стране происхождения.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по указанному выше основанию может быть подано заинтересованным лицом.

Из материалов [2], представленных лицом, подавшим возражение, прослеживается, что ООО «Игроград-Пермь.Трамвайная» осуществляет

деятельность, связанную с введением в гражданский оборот товаров «игрушки детские», Производимый товар является товаром 28 класса МКТУ и однороден товарам 09 класса МКТУ «игровое программное обеспечение для компьютеров» и товарам 28 («игры, игрушки») оспариваемой регистрации, поскольку сопоставляемые товары относятся к одной родовой категории товаров (игрушки и их части), имеют одно назначение, один круг потребителей, и одинаковые условия реализации. В связи с чем усматривается столкновение интересов двух компаний в одном сегменте рынка.

Указанное позволяет признать ООО «Игроград-Пермь.Трамвайная», заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №143051 в отношении всех оспариваемых товаров 09, 28 классов МКТУ.



Оспариваемый товарный знак является изобразительным и представляет собой изображение параллелепипеда, выполненного по диагонали, на верхней поверхности которого изображены в два ряда восемь круглых выступов.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак состоит только из элемента, вошедшего во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Условием признания регистрации неправомерной по указанному основанию является применение обозначения как наименования конкретного вида товара до даты подачи его на регистрацию в качестве товарного знака.

К обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида, относятся обозначения, которые были ранее зарегистрированы в качестве товарного знака, но утратили свою различительную способность для потребителей вследствие независимого друг от друга неоднократного применения различными производителями для одного и того же вида.

Характерной чертой такого рода обозначения является то, что в результате длительного использования оно становится необходимым для обозначения товаров

определенного рода, т.е. становится родовым или видовым наименованием товара. Предпосылкой такого превращения является обычно наличие у товара, обозначаемого таким знаком, особых свойств, порождающих необходимость как-то выделить этот товар из ряда других. Как правило, знак, превращающийся в свободное наименование, является номенклатурным, т.е. предназначенным для конкретного товара, а не для широкого диапазона товаров.

В качестве подтверждения своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены распечатки из сети Интернет [3].

Анализ информации, размещенной на указанных сайтах, показал, что часть из них содержит сведения об истории компании Lego Juris A/S и производимой продукции, другая часть – сведения о судебном споре, возбужденном в отношении Lego Juris A/S.

При этом распечатки из сети Интернет [3] не содержат каких-либо сведений о длительном использовании оспариваемого товарного знака независимыми друг от друга различными производителями в качестве обозначения товаров известного рода до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Иных документов, подтверждающих указанный довод лица, подавшего возражение, представлено не было.

С учетом изложенного, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №143051 положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона, является недоказанным.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение требований пункта D статьи 6 *quinquies* Парижской конвенции, поскольку он не был зарегистрирован в стране происхождения (Дании).

В отношении указанного довода коллегия отмечает следующее.

Парижская конвенция устанавливает ряд общих правил, которые должны соблюдаться всеми Договаривающимися государствами.

В отношении товарных знаков Парижская конвенция (статья 6) не регулирует условия подачи заявок на регистрацию и регистрации знаков, которые определяются в каждом Договаривающемся государстве национальным законодательством. Следовательно, никакая заявка на регистрацию знака, поданная

гражданином Договаривающегося государства, не может быть отклонена и никакая регистрация не может быть признана недействительной на том основании, что подача заявки, регистрация или продление не были осуществлены в стране происхождения.

При этом коллегией приняты во внимание, представленные правообладателем материалы [5], показывающие наличие изобразительных товарных знаков, представляющих собой параллелепипед, на верхней поверхности которого расположены цилиндрические выступы общим количеством 8 штук (выступы выполнены в два ряда), правовая охрана которым предоставлена на территории Дании в отношении товаров 28 класса МКТУ (регистрации №VR 1960 с приоритетом от 02.06.1960, №VR 1968 03155 с приоритетом от 04.06.1968, №VR 1987 00773 с приоритетом от 13.09.1984, №VR 1988 00358 с приоритетом от 07.04.1987).

Норма статьи 6 quinquies Парижской конвенции устанавливает лишь правила, когда товарный знак, зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других Договаривающихся государствах и охраняться в своем первоначальном виде («таким как есть»).

С учетом изложенного, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №143051 положениям, предусмотренным пунктом D статьи 6 quinquies Парижской конвенции, не обосновано материалами возражения.

В отношении довода лица, подавшего возражение, касающегося того, что оспариваемый товарный знак не используется, следует отметить, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента.

Ссылка лица, подавшего возражение, на наличие судебного разбирательства в отношении правообладателя [3], без подтверждения судебными решениями Канады и Европейского Союза, не может быть принята во внимание при рассмотрении настоящего возражения.

Кроме того, коллегия отмечает, что регистрация знака, осуществленная в одном из Договаривающихся государств, не зависит от его возможной регистрации в любой другой стране, включая страну происхождения, следовательно, прекращение действия или аннулирование регистрации знака в одном Договаривающемся государстве не влияет на действительность его регистрации в других Договаривающихся государствах (статья 6 Парижской конвенции).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.06.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №143051.