

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями и дополнениями (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.06.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 706661, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КАРРАС», Москва (далее – лицо, подавшее возражение, ООО «КАРРАС»), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 09.01.2018 по заявке № 2018700332 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.04.2019 за № 706661 в отношении товаров 16 и 28 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя Общества с ограниченной ответственностью «Подарки и сертификаты», г. Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.06.2019, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 706661 произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- знак является ложным или способным ввести в заблуждение в отношении части товаров 16 класса МКТУ (например, воск для моделирования, за исключением используемого в стоматологии; глина для лепки; глина полимерная для моделирования; пасты для лепки; формы для моделирования из глины [материалы для художников]) и части товаров 28 класса МКТУ, относящихся к играм и игрушкам (например, волчки [игрушки]; игрушки мягкие; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями/мобайлы [игрушки]; игры комнатные; игры настольные);

- в отношении содержащихся в регистрации части товаров 28 класса МКТУ «игрушки; игрушки с сюрпризом [розыгрыши]» словесный элемент «лизун» может быть включен в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента при условии сужения указанных групп товаров следующим образом: «игрушки, а именно лизуны; игрушки с сюрпризом [розыгрыши], а именно лизуны»;

- в для части товаров 16 класса МКТУ «массы пластические для лепки; материалы для лепки» словесный элемент «лизун», являющийся указанием на вид товара, может быть включен в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента при следующем сужении указанных родовых групп товаров: «массы пластические для лепки, а именно лизуны; материалы для лепки, а именно лизуны»;

- регистрация оспариваемого товарного знака в отношении части товаров 28 класса МКТУ: «игрушки, а именно лизуны; игрушки с сюрпризом [розыгрыши], а именно лизуны; в отношении части товаров 16 класса МКТУ: «массы пластические для лепки, а именно лизуны; материалы для лепки, а именно лизуны») с охраняемым словесным элементом «лизун» нарушит требования п.п. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, поскольку указанный элемент характеризует данные товары, прямо указывая на их вид, т.е. является описательным и, как следствие, не обладает различительной способностью;

- лизун - это разработанная в 1976г. вязкая игрушка, представляющая собой желейную массу, которая приобрела большую популярность. В сети Интернет широко представлена информация, касающаяся игрушек лизунов, их свойств, состава, правил ухода и пр.;

- приведены выдержки из статьи на сайте <https://ru.wikipedia.org/wiki/>: «Слайм (англ. Slime - "слизь"), лизун — игрушка, впервые выпущенная компанией Mattel в 1976 г. Состоит из вязкого желеобразного материала, обладающего свойствами неньютоновской жидкости. Основным компонентом слайма, выпущенного Mattel в 1976 году, была гуаровая камедь»;

- приведена выдержка из статьи на сайте: <https://karapysik.ru.ru>. 19.06.2017 г. «Всё о детях, всё для родителей», а также выдержки из статьи на сайте <https://tafun.info>;

- то, что обозначение «лизун» является указанием на вид определенного товара с конкретными свойствами, свидетельствует и информация из поисковых систем Яндекс, mail, bing. Рассматриваемое обозначение используется в публикациях, в предложениях о продаже, на упаковках и этикетках самих товаров не как средство индивидуализации, а как простое указание на вид товара (без кавычек), точно также как, например, кукла, конструктор, мяч и пр.;

- при восприятии обозначения «лизун» потребителями соответствующей группы товаров (игрушки, игры, массы пластические и т.п.) дополнительные рассуждения и домысливания не требуются, т.к. потребителю сразу понятно, о чём идёт речь;

- информацию об игрушках лизунах легко можно найти в известных поисковых системах сети Интернет (Яндекс, bing, mail) (см. Приложение №4), она представлена на сайтах многочисленных производителей и продавцов лизунов (<https://igrushki-moskva.ru>; <https://loomkits.ru>; <https://savva-shop.ru>; <https://spinmarket.ru>; <https://cmex-torg.ru>; <https://dvapirata.ru>; <https://narprime.ru>; <https://www.onetoyshop.ru>; <https://boobasik.ru>; <https://detki-online.ru>; <https://v3toys.ru>; <https://egegei.ru>;

- регистрация товарного знака с охраняемым словесным элементом «лизун» лишает возможности других производителей этих знаменитых игрушек указывать на саму продукцию (её вид, тип). Обусловлено это тем, что эти действия нарушат исключительное право на оспариваемый товарный знак, поскольку товар (игрушка-лизун) однороден части товаров 16 класса МКТУ «пластические массы для лепки», «материалы для лепки», т.к. представляет собой пластичную желейную массу, и товарам 28 класса МКТУ, относящимся к играм и игрушкам. Как следствие, указание на вид товара - лизун на упаковках, этикетках товара, в рекламе, в сопроводительной документации, может повлечь неблагоприятные последствия для компаний, производящих и реализующих лизунов;

- ООО «КАРРАС» заинтересованно в подаче возражения, поскольку ООО «КАРРАС» является производителем игр, игрушек, в т.ч. развивающих, т.е. продукции, однородной с товарами, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит:

- признать недействительным предоставление правовой охраны словесному элементу «лизун» товарного знака по свидетельству №706661 и исключить его из объема правовой охраны в отношении части товаров 28 класса МКТУ: «игрушки, а именно лизуны; игрушки с сюрпризом [розыгрыши], а именно лизуны»;

- признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №706661 в отношении иной части товаров 28 класса МКТУ;

- признать недействительным предоставление правовой охраны словесному элементу «лизун» товарного знака по свидетельству №706661 и исключить его из объема правовой охраны в отношении части товаров 16 класса МКТУ: «массы пластические для лепки, а именно лизуны; материалы для лепки, а именно лизуны»;

- признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №706661 в отношении иной части товаров 16 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1)распечатка информации из свободной энциклопедии «Википедия»;

- (2) распечатка информации с сайта: <https://karapysik.ru.ru> (статья «Всё о детях, всё для родителей»);
- (3) распечатка информации с сайта <https://tafun.info>;
- (4) распечатка информации из поисковых систем Яндекс, mail, bing;
- (5) распечатка информации с сайтов: <https://www.onetoystore.ru>, <https://boobasik.ru>,
<https://detki-online.ru>, <https://v3toys.ru>, <https://spinmarket.ru>,
<https://market.yandex.ru>, <https://market.yandex.ru>, <https://market.yandex.ru>,
<https://cmex-torg.ru>, <https://dvapirata.ru>, <https://narprime.ru>;
- (6) распечатка информации с сайта: <https://market.yandex.ru>;
- (7) распечатка информации с сайтов: <https://igrushki-moskva.ru>, <https://loomkits.ru>,
<https://savva-shop.ru>, <https://spinmarket.ru>, <https://egegei.ru>;
- (8) копия страниц каталога ООО «КАРРАС».

В адрес правообладателя и в адрес его представителя, указанные в Госреестре, 24.07.2019 в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии с предложением представить свой отзыв по мотивам возражения.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.10.2019, правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- доказыванию должно подлежать то, что обозначение «лизун» являлось описательным на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака, а не стало общеупотребимым (и таким образом стало описывать какую-то группу товаров) в настоящий момент благодаря активным действиям владельца товарного знака;

- правообладатель приводит определения слова «лизун» с сайта <https://dic.academic.ru/>, включая, но не ограничиваясь: словарь синонимов русского языка (М: Русский язык. З.Е. Александрова. 2011) определяет лизуна как «льстеца»; Толковый словарь Ушакова (Д.Н. Ушаков. 1935-1940): «ЛИЗУН, лизуна, муж. (разг.фам.пренебр.). Охотник лизать, лизаться»; Толковый словарь Ефремовой (Т.Ф. Ефремова. 2000): «лизун I м. разг. Тот, кто любит лизать, лизаться. II м.1. разг.-сниж. Льстец, подхалим. 2. Употребляется как порицающее и бранное слово»;

- обозначение «лизун» не является прямым переводом слова «slime», хотя заявитель и пытается их использовать как синонимы. «Slime» переводится как «слизь, ил, тина», в сленговом применении этого слова можно найти значения, близкие к «подлиза», где слово «slime» пересекается семантическими значениями слова «лизун», однако это не описывает детские игрушки и полимерные материалы;
- фонетическое звучание элемента «лизун» не является доминирующим при восприятии комбинированного товарного знака в целом;
- сведения их открытых источников, предоставленных ООО «КАРРАС», не являются официальной информацией;
- такие термины как «жидкий антистресс», «твердый полимерный антистресс», «жвачка для рук», «игрушка слизь», «полимер попрыгунчик», «пушистая слизь», «полимерный пластилин», «хендгам» являются описательными для товаров, поскольку описывают их свойства или внешний вид, а обозначение «лизун» не описывает ни один из этих товаров;
- аргумент о том, что обозначение «лизун» является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение в отношении товаров, является неубедительным.

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

С учетом даты (09.01.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 706661 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее в себя словесный элемент «лизун», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в зеленом, желтом, красном, синем, черном цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 16 и 28 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 706661 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение заинтересованности в подаче возражения ООО «КАРРАС» указывает, что занимается производством и оптовой продажей научно-познавательных наборов и наборов для творчества, что находит отражение в предоставленном каталоге, включающем предложение к продаже наборов для экспериментов под обозначением «Лизун».

Указанные обстоятельства позволяют считать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче возражения, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1513 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В составе комбинированного товарного знака по свидетельству №706661 содержится словесный элемент «Лизун», который согласно словарно-справочной литературе является лексической единицей русского языка. Слово «лизун» имеет следующие значения: 1) Тот, кто любит лизать, лизаться; 2) Лысец, подхалим (Словарь русского языка: в 4-х т./РАН, Ин-т лингвистических исследований; Под ред. А.П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – М.: Рус.яз. Полиграфресурсы, 1999, стр.183). Анализ словарно-справочной литературы не выявил значения слова «лизун», употребляемого в значении игрушки или материала для лепки.

Таким образом, само по себе слово «Лизун» в отношении товаров 16 и 28 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №706661, носит фантазийный характер и не указывает на вид товара, указанного в перечне свидетельства №706661.

Коллегия отмечает, что материалы возражения не содержат документов, на основании которых можно сделать вывод об отсутствии у обозначения «Лизун» различительной способности.

Также представленные к возражению документы не подтверждают того, что словесный элемент «Лизун» до даты подачи заявки оспариваемого товарного знака по свидетельству №706661 воспринимался потребителем как обозначение, характеризующее вид товара.

Информация из поисковых систем, представленная в приложениях 4-7, и выдержки из статей, приведенных в приложениях 1, 3 к возражению, датирована позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, поэтому не может быть принята коллегией в качестве обоснования довода о том, что обозначение «Лизун» не обладало на дату подачи заявки различительной способностью или указывало на вид товара.

В этой связи коллегия не находит оснований для признания словесного элемента «Лизун» оспариваемого товарного знака в качестве описательной характеристики товаров 16 и 28 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Следовательно, рассматриваемый товарный знак, являясь фантазийным на дату приоритета, не указывает на вид товара, обладает различительной способностью, и может выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака.

Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, на основании того, что словесный элемент «Лизун» способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара в отношении части товаров 16 и 28 классов

МКТУ, а в отношении иной части товаров 16 и 28 классов МКТУ является ложным, коллегия отмечает следующее.

Материалы возражения не содержат доказательств того, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «Лизун» было способно порождать в сознании потребителей представление об определенном виде товара, его свойствах и качестве.

Для вывода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение лицу, подавшему возражение, требовалось доказать, что словесное обозначение «Лизун», применяемое для индивидуализации товаров 16 и 28 класса МКТУ, стало известным потребителям до даты приоритета оспариваемого товарного знака именно в качестве вида товара или его характеристики.

Однако материалов, иллюстрирующих указанное, с возражением не представлено.

С учетом вышеизложенного коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.06.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 706661.