

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.05.2012, поданное ООО «Омега Тойз Групп», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 82920, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №107232, поданной 22.09.1987, с конвенционным приоритетом от 07.04.1987 зарегистрирован 25.04.1988 за № 82920 в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В настоящее время правообладателем знака согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации является компания «ЛЕГО Джурис А/С», Дания (далее – правообладатель). Срок действия продлен до 22.09.2017.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку: на фоне красного квадрата в черной рамке по диагонали размещено черно-белое изображение прямоугольника с желтой полоской по краям и восемью стилизованными кнопками сверху.

В поступившем 15.05.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 82920 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов «в» и «е» статьи 15 Положения о товарных знаках, утвержденного Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам

изобретений и открытий 08.01.1974, введено в действие с 01.05.1974, с учетом изменений и дополнений от 22.01.1976, 26.06.1976 и 22.03.1979, введенных в действие 01.10.1979 (далее – Положение).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку против него возбуждено дело об административном правонарушении и таможенными органами арестованы его товары (партия детских конструкторов, изготовленных в Китае);

- не регистрируются простые изображения товаров и обозначения, указывающие на вид, качество, свойства и состав товаров (к простым изображениям товаров относятся обозначения, представляющие собой реалистические изображения товаров, заявляемых на регистрацию для обозначения этих товаров);

- оспариваемый товарный знак представляет собой реалистическое объемное изображение игрушечного кубика «кирпичик с восемью цилиндрическими шипами», который был запатентован еще в 1958 году в Дании (патент № 92683). Форма такого кубика обусловлена исключительно его функциональным назначением – соединяться с другими аналогичными кубиками;

- регистрация оспариваемого товарного знака в отношении любых игрушек неправомерна, поскольку в отношении, например, таких игрушек, как «мячи для игры, самокаты», потребитель может воспринимать оспариваемый знак только как знак производителя самокатов и не купит самокат вместо кубика. В отношении кубиков, выполненных в виде кирпичиков с восьмью цилиндрами, оспариваемый знак является простым изображением этого товара, а применительно к кубикам, имеющим любую другую форму, знак может вводить потребителя в заблуждение относительно формы и функционального назначения кубиков;

- в отношении всех «игр» знак также не может быть зарегистрирован, поскольку в отношении тех игр, в комплект элементов которых входит кубик, оспариваемый знак носит описательный характер – прямо указывает на комплектацию игры, т.е. на вид, свойства и состав товара, а в отношении других игр

– потребитель может ошибочно посчитать, что в упаковке находится конструктор, в комплект которого входит кубик;

- таким образом, регистрация оспариваемого знака могла быть произведена только в отношении части товаров, а именно «игрушки, за исключением кубиков».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- материалы по заинтересованности [1];
- копия патента Дании № 92683 [2];
- распечатки из сети Интернет [3].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 82920 частично, а именно, в отношении товаров 28 класса МКТУ: «игры; игрушки, являющиеся кубиками».

На заседании коллегии, состоявшемся 30.07.2012, лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение к возражению, доводы которого отражают более подробный анализ разновидностей игрушек, предусмотренных 28 классом МКТУ 4-ой редакции, действовавшей на дату подачи заявки № 107232. Также был уточнен объем притязаний, а именно, изложена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 82920 недействительным в отношении товаров 28 класса МКТУ: игры; игрушки, являющиеся: бумажными змеями; бутылочками с соской для кукол; волчками (игрушки); домиками для кукол; игрушками для домашних животных; игрушками с сюрпризом (шутки, розыгрыш); комнатами для кукол; кроватями для кукол; кубиками (игрушки); куклами; марионетками; масками карнавальными; масками театральными; моделями транспортных средств уменьшенными; мячами для игры; одеждой для кукол; пистолетами игрушечными; пистолетами игрушечными пневматическими; пистонами взрывными (игрушки); погремушками; хлопушками (конфеты).

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 82920, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам

возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правомерное предотвращение попытки ввоза на территорию Российской Федерации продукции, обладающей признаками контрафактности, не может и не должно рассматриваться как достаточное основание подтверждения заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании регистрации. Подача возражения может быть квалифицирована как злоупотребление правом;

- присутствующее в оспариваемом товарном знаке двухмерное изображение является его составной частью, помимо которой в знаке имеются красный фон и желтая окантовка. Оспариваемый товарный знак является фантазийным и способен вызывать у потребителя различные ассоциации, что требует дополнительных рассуждений и домысливания, без которых невозможно сопоставить знак с конкретным товаром;

- кубик LEGO был создан группой компаний LEGO и распространяется во всем мире с 50-х годов, а в России – с 1986 года. Указанное обозначение приобрело известность на территории России (в 2003 году был проведен опрос потребителей). Далее приводится историческая информация о деятельности группы компаний в России;

- поскольку знак является фантазийным и оригинально исполнен, он не может указывать ни на товар, ни на изготовителя товара, а следовательно не может вводить потребителя в заблуждение;

- деление уже зарегистрированного перечня товаров на видовые понятия не является обоснованным и целесообразным. Кроме того, продукция LEGO (игры, игрушки) представляет собой комплект кирпичиков (кубиков) и других деталей, включая фигурки людей, животных, колеса, двери, окна, моторы, паруса и т.д., которые позволяют собирать модели автомобилей, самолетов, зданий, роботов и т.д.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- комплекты распечаток цветных фотографий [4];
- копии страниц аффиавита [5];
- распечатки из сети Интернет [6];

- копия результатов опроса потребителей, 2003 [7];
- копия свидетельства № 1611 (представительство иностранных компаний) [8];
- копии материалов соглашения о маркетинговой деятельности [9];
- копии страниц рекламных публикаций [10].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 82920.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета оспариваемого товарного знака (07.04.1987) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанное Положение 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 15 «в» Положения не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения, не обладающие различительной способностью или носящие описательный характер, например, состоящие исключительно из, в частности, простых изображений товаров; а также указывающих на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвалебный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товаров.

Согласно пункту 3.1.2.4 Инструкции к простым изображениям товаров относятся обозначения, представляющие собой реалистические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

В соответствии с требованиями пункта 15 «е» Положения не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения, содержащие ложные или способные ввести в заблуждение сведения относительно изготовителя товара или товара.

Согласно пункту 3.1.4.2 Инструкции, чтобы обозначению было отказано в регистрации, достаточно, чтобы ложным или вводящим в заблуждение был хотя бы один из элементов, составляющих часть заявленного обозначения.

Оспариваемый товарный знак представляет собой квадратную этикетку красного цвета в черной рамке, в центре которой расположен элемент в виде изображения параллелепипеда, размещенного по диагонали (левый нижний угол - правый верхний угол), на верхней грани которого изображены в два ряда восемь круглых выступов (далее – «кубик»). Изображение параллелепипеда обведено желтой каймой. Правовая охрана знаку предоставлена в черном, белом, красном и желтом цветовом сочетании в отношении товаров 28 класса МКТУ – «игры; игрушки».

В связи с тем, что лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в области реализации детских игр и игрушек, в частности детских конструкторов, а в настоящее время имеют место спорные правоотношения между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение, относительно использования обозначения, содержащего «кубик», оно признано коллегией палаты по патентным спорам заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 82920.

Относительно дополнительных материалов, представленных лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 30.07.2012 и содержащих скорректированный объем притязаний, необходимо отметить следующее. Скорректированные требования противоречат первоначальным мотивам – первоначально в возражении указывалось на охраноспособность товарного знака в отношении всех игрушек, не являющихся кубиками, а скорректированный перечень помимо кубиков содержит список игрушек, в отношении которых правовая охрана оспариваемому знаку, по мнению лица, подавшего возражение, предоставлена с нарушением законодательства. Таким образом, указанные материалы изменяют мотивы возражения и в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Анализ возражения и представленных материалов показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, обосновывает довод о том, что элемент оспариваемого товарного знака «кубик» указывает на элемент комплектации игры, т.е. на вид, свойства и состав товара, возможностью возникновения у потребителя ассоциаций с некоторыми видами игр и игрушек. Каких-либо документов, которые позволили бы прийти к однозначному выводу, что указанный элемент воспринимается специалистами и рядовыми российскими потребителями на дату приоритета оспариваемого товарного знака как прямо описательная характеристика товара, указывающая на его вид, свойства и состав, представлено не было.

Следует обратить внимание, что оспариваемый товарный знак является изобразительным, а не объемным и представляет собой композиционно и по цвету связанное обозначение, включающее красный фон с черной окантовкой, двухмерное изображение «кубика» с желтой окантовкой.

Необходимо отметить, что видом товара в рассматриваемом случае могут являться понятия «игры», «игрушки», «куклы», «мячи» и т.д., а в знаке присутствует изображение, условно обозначенное как «кубик». И лицо, подавшее возражение, и правообладатель указывают на то, что «кубик» - это деталь детского конструктора. Целесообразно отметить, что в перечне оспариваемого товарного знака присутствуют только два вида товара: игры, игрушки.

Правообладателем были представлены материалы [4-10], которые свидетельствуют о том, что продукция, маркированная оспариваемым товарным знаком, представляет собой различные виды игр и игрушек (например, вертолеты, автомобили, здания и т.д.). При этом указано, что конструктор позволяет собрать любую игрушку от фигурки человека или робота до домов, деревьев и различных видов транспортных средств.

Изложенное свидетельствует о том, что материалами возражения не доказано, что оспариваемый изобразительный товарный знак является простым изображением товара или прямым указанием на вид, свойства и состав товара, т.е. не

подтверждено, что при регистрации оспариваемого товарного знака были нарушены требования, регламентированные пунктом 15 «в» Положения.

Относительно оснований возражения по пункту 15 «е» Положения, необходимо отметить следующее.

Поскольку материалами возражения не доказано, что оспариваемый изобразительный товарный знак является прямой характеристикой товара – игры, игрушки, данный элемент следует рассматривать как носящий фантазийный характер в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Необходимо также обратить внимание, что в соответствии с нормой пункта 15 «е» Положения с точки зрения ложности или способности ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара оцениваются исключительно составляющие обозначение элементы, которые несут сведения об изготовителе товаров или товаров.

В товарном знаке по свидетельству № 82920 отсутствуют какие-либо элементы, имеющие ложные с точки зрения производителя игр и игрушек сведения.

Напротив, согласно представленным правообладателем материалам на дату приоритета оспариваемого знака его продукция уже продавалась на территории России, а результаты опроса потребителей [7] показывают, что уже в 2003 году изображение «кубика» прочно ассоциировалось с конкретным производителем детских игрушек – группой компаний LEGO, в которую входит правообладатель.

Изложенное свидетельствует о том, что оспариваемый изобразительный товарный знак сам по себе не может быть признан содержащим ложные сведения или сведения, способные ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 28 класса МКТУ: «игры; игрушки».

Относительно мотивов, касающихся ложности или введения в заблуждение относительно товара, следует указать, что в отношении товаров «игрушки» данное основание не содержится в возражении. А довод возражения о том, что в отношении игр, не являющихся конструкторами (например, игра в фанты, игры автоматические и т.д.), оспариваемый знак может вводить потребителя в заблуждение, является

декларативным и не основан на действовавшем на дату приоритета рассматриваемого товарного знака законодательстве.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 82920 в связи с его несоответствием требованиям пункта 15 «е» Положения, в формулировке, действовавшей на дату приоритета рассматриваемого товарного знака.

От лица, подавшего возражение, 02.08.2012 поступило особое мнение, в котором им проведен анализ доводов отзыва правообладателя, в частности, изложена позиция относительно заинтересованности. Кроме того, дан подробный анализ документов правообладателя и указано на то, что они не должны приниматься во внимание при принятии решения.

При формировании выводов коллегия палаты по патентным спорам исходит из доводов и документов обеих сторон (лица, подавшего возражение, и правообладателя).

Остальные доводы особого мнения от 02.08.2012 отражены по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 15.05.2012, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству № 82920.