

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 № 143051, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 95701974 с приоритетом от 23.02.1995 зарегистрирован 17.06.1996 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 143051 в отношении товаров 09 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В настоящее время правообладателем знака является компания «ЛЕГО Джурис А/С», Дания (далее – правообладатель). Срок действия продлен до 23.02.2015.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой изображение объемной фигуры с восьмью цилиндрическими фигурами на верхней поверхности.

В поступившем 15.05.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 143051 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона 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).

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 обозначения, не обладающие различительной способностью (к ним относятся обозначения, представляющие собой реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию для обозначения этих товаров или трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением) или обозначения, указывающие на вид, качество, свойства, назначение и состав 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 этих кубиков, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением, т.е. знак не обладает различительной способностью. 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, 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 возражении также указано, что регистрация товарного знака № 143051 в отношении товаров 09 класса МКТУ не оспаривается ввиду отсутствия заинтересованности у лица, подавшего возражение.

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 № 143051 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 6-ой редакции, действовавшей на дату подачи заявки № 95701974. Также был уточнен объем притязаний, а именно, изложена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 143051 недействительным в отношении товаров 28 класса МКТУ: игры; игрушки, являющиеся: безделушками для вечеров, дискотек; бумажными змеями; бутылочками с соской для кукол; волчками (игрушки); домиками для кукол; игрушками для домашних животных; игрушками с подвижными частями или передвижные; игрушками с сюрпризом (шутки, розыгрыш); карнавальными масками; комнатами для кукол; конфетами-хлопушками; кроватями для кукол; кубиками (игрушки); куклами; марионетками; масками театральными; медведями плюшевыми; моделями транспортных средств уменьшенными; мячами для игры;

одеждой для кукол; пистолетами игрушечными; пистолетами игрушечными пневматическими; пистонами взрывными (игрушки); погремушками.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 143051, 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, которая отличается особым внешним видом и расположением кнопок цилиндрической формы. 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;

- что касается различительной способности, следует учитывать все фактические обстоятельства применения знака, особенно продолжительность такого применения;

- кирпичик 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 свидетельства № 1611 (представительство иностранных компаний) [7];
- копии материалов соглашения о маркетинговой деятельности [8];
- копии страниц рекламных публикаций [9].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 143051.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (23.02.1995) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 части, не противоречащей Закону.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, состоящих только из обозначений: не обладающих различительной способностью; указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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 является изобразительным и представляет собой изображение параллелепипеда, выполненного по диагонали (левый нижний угол - правый верхний угол), на верхней грани которого изображены в два ряда восемь круглых выступов (далее – «кубик»). Предоставление правовой охраны знаку оспаривается 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 № 143051.

Относительно дополнительных материалов, представленных лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 30.07.2012 и содержащих скорректированный объем притязаний, необходимо отметить следующее. Скорректированные требования противоречат первоначальному мотиву – 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 оспариваемый товарный знак указывает на комплектацию 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 двухмерное изображение «кубика».

Необходимо отметить, что видом товара в рассматриваемом случае является 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 28 класса МКТУ оспариваемого товарного знака присутствуют только два вида товара: игры, игрушки.

Правообладателем были представлены материалы [4-9], 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, реалистическим или схематическим изображением товара, трехмерным объектом или прямым указанием на вид, свойства и состав товара, т.е. не подтверждено, что при регистрации оспариваемого товарного знака были нарушены требования, регламентированные пунктом 1 статьи 6 Закона.

Что касается ложности или возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или изготовителя товара, необходимо обратить внимание на следующее.

Поскольку изобразительный оспариваемый товарный знак не несет в себе прямого указания на вид и назначение товара, и обладает фантазийностью, достаточной для выполнения индивидуализирующей функции, то в силу отмеченных обстоятельств отсутствуют основания для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара (пункт 2 статьи 6 Закона).

Коллегия палаты по патентным спорам также отмечает, что довод возражения о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, не может быть признан обоснованным, поскольку в распоряжении коллегии палаты по патентным спорам не было представлено документов, которые могли бы подтвердить данное утверждение.

Напротив, согласно представленным правообладателем материалам его продукция уже продавалась на территории России с 1986 года, что позволяет прийти к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака изображение «кубика» прочно ассоциировалось с конкретным производителем детских игрушек – группой компаний LEGO, в которую входит правообладатель. Обратное лицом, подавшим возражение, не доказано.

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

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 143051 в связи с его несоответствием требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

От лица, подавшего возражение, 02.08.2012 поступило особое мнение, в котором им проведен анализ доводов отзыва правообладателя, в частности, изложена позиция относительно заинтересованности, а также относительно неправомерности мнения правообладателя о длительности применения знака и приобретения им дополнительной различительной способности. 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 анализа приведенных доводов и представленных доказательств 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 № 143051.