

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 10.10.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Новый диск», Москва и Обществом с ограниченной ответственностью «Медиа Арт Паблишер», Москва (далее — лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №315343, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2006702668/50 с приоритетом от 09.02.2006 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.10.2006 за №315343 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Кинотавр Видео», г. Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 09, 28 и услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «РАСКРАСКИ» по свидетельству №315343 является словесным, выполненным заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.10.2011 выражено мнение о том, что регистрация №315343 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Возражение мотивировано тем, что:

- товарный знак «РАСКРАСКИ» является описательным, указывающим на вид и свойство товаров, в отношении которых он зарегистрирован;

- семантика слова «раскраска» происходит от глагола «раскрасить» - действие по размалевыванию, расписыванию чего - либо красками;

- старинная игра, основанная на раскрашивании черно-белых рисунков с развитием полиграфии приобрела новое название «книжка – раскраска». На сегодняшний день существуют различные виды книжек – раскрасок, такие как контурные раскраски, алфавит и сказки, раскраски – алфавиты, водные или волшебные раскраски, раскраски по номерам, арифметические раскраски, раскраски с наклейками, раскраски с заданиями, многоразовые раскраски, трафареты, объемные раскраски, барельефы, роспись, компьютерные раскраски итд.;

- компьютерные раскраски, наряду с пазлами, самая распространенная игра, предназначенная для детей разных возрастов. В таких раскрасках в качестве кисти используется клавиатура и компьютерная мышь. Их можно приобрести как на электронном носителе, так и скачать из сети Интернет;

- на дату подачи заявки сведения о наличии аудиовизуальных товаров и развивающих игр для детей под названием раскраски были известны широкому кругу производителей и потребителей;

- в 2003 году ООО «Медиа АртПабlishер» ввел в гражданский оборот компакт диск «Раскраски. Малая типография для детей», в том же году ЗАО «Новый диск» ввел в гражданский оборот компакт диск «Сен-Санс. Карнавал животных», в 2005 году ООО «Директ Медиа Пабlishинг» выпустил диск с разделом «Энциклопедия- раскраска: рисуй с Великими художниками», в 2005 году ЗАО «Новый диск» вводит в гражданский оборот диск «Полина. Каникулы в горах» с разделом раскраски итд.;

- в сети Интернет существует много различных сайтов, с датой регистрации ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, на которых доступна программа для раскрашивания;

- особенностью семантики оспариваемого товарного знака является то, что он представляет собой лексическую единицу русского языка, значение которой

известно широкому кругу потребителей с дошкольного возраста, а особенностью товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, то что они являются товарами широкого потребления, свойства которых известны большому кругу потребителей разных возрастных групп;

- наличие на упаковке словесного обозначения «Раскраски» является прямой характеристикой товара. В настоящее время существует как минимум 6 производителей раскрасок на электронных носителях, которые занимают более 50 % рынка компьютерных игр (программ для ЭВМ). Увидев на полке диск со словом «РАСКРАСКИ» потребитель не ожидает другого его содержания;

- приобретение обозначением «РАСКРАСКИ» различительной способности невозможно в силу конкретного значения этого слова и необходимости его использования различными производителями для маркировки товара;

- владелец оспариваемого товарного знака подает иски в Арбитражный суд на различных производителей, им не продана ни одна лицензия на использование обозначения;

- в случае использования товарного знака «РАСКРАСКИ» на электронных носителях информации, не содержащих картинки для раскрашивания, товарный знак будет вводить в заблуждение относительно товара.

В подтверждение своих доводов лица, подавшие возражение, приложили следующие материалы:

1. распечатки из сети Интернет;
2. копии страниц нового словаря русского языка;
3. копии дипломов;
4. копия свидетельства;
5. страница с информацией о домене RASKRASKA.RU;
6. копии страницы с сайта raskraska.ru;
7. копии авторского договора заказа на разработку программ для ЭВМ;
8. копия контракта, заключенного между ООО «Медиа Арт Паблишер» и ООО «Уральским электронным заводом»;
9. копии товарных накладных и счетов фактур;

10. копии решений судов и иска правообладателя к лицам, подавшим возражение;

11. экземпляры книжек раскрасок, дисков с раскрасками различных производителей.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №315343 в отношении товаров 09 класса МКТУ «аудиовизуальные средства обучения; диски магнитные; диски оптические; картриджи для видеоигр; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [постоянные запоминающие устройства], ленты магнитные; магнитные ленты для видеозаписи; магнитные носители информации; программное обеспечение вычислительных машин [записанные программы]; программы оперативного обслуживания для вычислительных машин; программы, записанные для вычислительных машин; устройства для развлечений с обязательным использованием телевизионных приемников», товаров 28 класса МКТУ «автоматы игровые с предварительной оплатой, вкладыши с краской для краскораспылителей; головоломки из набора элементов для составления картины; диски [игрушки]; игрушки; игры; игры настольные; устройства для электронных игр [за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приемников] и услуг 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивной игрой через компьютерную сеть»; обеспечение интерактивными публикациями (незагружаемыми); обучение практическим навыкам (демонстрация).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 24.04.2012, присутствовал, но письменного отзыва по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (09.02.2006) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон и

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона 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, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в частности относятся, простые наименования товаров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Оспариваемый товарный знак «РАСКРАСКИ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 28 и услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, считает, что обозначение «РАСКРАСКИ» является указанием на вид товара, поскольку слово «раскраски» и имеет свою семантику в лексике русского.

Проанализировав доводы лица, подавшего возражение, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Согласно словарно – справочным данным слово «раскраска» означает:

1. процесс действия по значению глагола раскрасить, цветной узор, рисунок расцветка. (См. Новый словарь русского языка, Том – 2, Москва, Издательство «Русский язык» 2000).
2. раскрасить, цветной узор, расцветка, детская книжка с картинками для раскрашивания. (См. Толковый словарь русского языка, С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, Москва «АЗЪ», 1993).

В связи с тем, что слово «раскраска» присутствует в словарно-справочной литературе, его смысловое значение понятно без домысливания рядовому потребителю.

По сведениям из сети Интернет, поначалу разрозненные контурные изображения отдельных предметов попросту соединяли в альбомы, позднее появились книжки-раскраски на сюжеты сказок, мультфильмов или комиксов. Затем с помощью цветных карандашей или акварельных красок чёрно-белый рисунок обретал законченный красочный вид.

Когда появились компьютеры, многое изменилось: рисовать с помощью специальных программ стало возможно на экране монитора, а благодаря Интернету появилась новая, сразу ставшая популярной разновидность детского творчества - раскраски онлайн. Можно понравившиеся раскраски скачать, а можно работать с изображениями прямо на сайте. Можно распечатать раскраски и самые удачные картинки подарить или сохранить на память в альбоме (<http://puzkarapuz.ru/>).

На сегодняшний день существуют различные виды книжек – раскрасок, такие как контурные раскраски, алфавит и сказки, раскраски – алфавиты, водные или волшебные раскраски, раскраски по номерам, арифметические раскраски, раскраски с наклейками, раскраски с заданиями, многоразовые раскраски, трафареты, объемные раскраски, барельефы, роспись, компьютерные раскраски итд. (См. <http://www.znaikak.ru>). Существуют раскраски виде заданий, когда ребенок смотрит мультфильм, а после этого на память раскрашивает любимых героев, или слушает сказку и ассоциативно раскрашивает героев в те цвета с которыми он их

ассоциирует, и следовательно, такой вид раскрасок носит еще и развивающий и обучающий характер.

Анализ представленных документов [7-9,11] показал, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака лица, подавшие возражение, вводили в гражданский оборот диски с программой для ЭВМ «Малая типография для детей. Раскраски». Так, согласно представленному авторскому договору заказа на разработку программы для ЭВМ от 25.06.2002 ООО «Медиа Арт Паблишер» (лицо, подавшее возражение) заказывает Фомичеву С.Е. разработку программного продукта для ЭВМ и базы данных под рабочим названием «РАСКРАСКИ». Согласно представленному акту сдачи – приемки от 25.06.2002 Фомичев С.Е. выполнил заказ, осуществил разработку программного продукта. После приобретения программного продукта ООО «Медиа Арт Паблишер» 15.01.2003 заключает авторский договор с Арендт Р.Е. на создание оригинального дизайна обложки (упаковки компакт-дисков) и наклейки на диск, который был исполнен 31.01.2003 и передан заказчику по акту сдачи-приемки. В дальнейшем ООО «Медиа Арт Паблишер» заключает контракт с ООО «Уральский электронный завод» на изготовление компакт дисков с программным продуктом «Мозаика» и «Раскраски». Таким образом, задолго до даты приоритета в гражданском обороте появились раскраски не только в бумажном виде книжек –раскрасок, но и виде программного продукта.

Представленная информация из сети Интернет о доменном имени www.raskraski.ru [5] свидетельствует о том, что уже в 2001 году был зарегистрирован сайт «Интернет студия Александра Бабушкина» на котором размещались картинки для раскрашивания в виде открыток, иллюстраций, алфавита на различную тематику.

Представленные образцы продукции свидетельствуют о том, что различными производителями на территории Российской Федерации, как до даты приоритета, так и после выпускаются различные варианты раскрасок, основанные на видео фильмах, выраженные в программах, или просто размещенные в сети. При обращении к сети Интернет можно найти сотни сайтов с предложениями раскрасок

на различные темы. В распоряжении палаты по патентным спорам также имеется диск с мультфильмом и раскрасками, произведенный в 2004 году иностранной компанией, что подтверждает факт того, что обозначение «Раскраски» присутствовало на рынке до даты приоритета оспариваемого товарного знака как вид товара не ограничиваясь территорией Российской Федерации.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ и товаров 28 класса МКТУ, в которых присутствуют такие позиции как «аудиовизуальные средства обучения; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; компакт диски (аудио-видео); компакт диски (постоянные запоминающие устройства) магнитные носители информации», товаров 28 класса МКТУ «игры; игры автоматические без использования телевизионных приемников; игры настольные», услуг 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивной игрой (через компьютерную сеть); обеспечение интерактивным электронными публикациями (незагружаемыми); обучение практическим навыкам (демонстрация).

Игра, исходя из семантики слова – это занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного соревнования, комплект предметов для такого занятия.

Использование обозначения различными производителями свидетельствует о том, что оно не обладает различительной способностью и, следовательно, не способно индивидуализировать товары.

Исходя из вышеизложенного обозначение «РАСКРАСКИ» вызывает четкие ассоциации в сознании потребителя как вид товара, и есть основания полагать, что оно необходимо всем участникам рынка для обозначения товара определенного вида, и, следовательно, довод лиц, подавших возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона следует признать правомерным.

Довод лиц, подавших возражение, о том, что для иных товаров 09 и товаров 28 классов МКТУ рассматриваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара, не подкреплён фактическими данными, и, следовательно,

довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 Закона следует признать недоказанным.

В палату по патентным спорам 27.04.2012 поступило особое мнение от правообладателя, доводы которого сводятся к следующему:

- коллегией палаты по патентным спорам был принят в качестве доказательства компакт диск, выпущенный, по словам заявителя в 2003 году. Правообладатель предоставил Постановление №КГ-А-40/16242-10 Федерального арбитражного суда Московского округа, где указано, что по своим характеристикам этот компакт диск не мог появиться в 2003 году. Причем судом установлено, что этот диск был выпущен однократно;

- на заседании палаты по патентным спорам было высказано мнение , что оспариваемый товарный знак необходим для ведения предпринимательской деятельности и другим производителям, что является недопустимым поощрением нарушения исключительных прав, так как правообладатель предоставил Постановление №09АП-768/2012-ГК, где Девятый апелляционный арбитражный суд указывает, что на основании Конституции Российской Федерации и других законодательных актов, является допустимой законом формой монополии исключительного права;

- коллегией палаты по патентным спорам не принято во внимание, что уже дважды на заседании палаты по патентным спорам рассматривались подобные возражения и регистрация товарного знака оставлена в силе;

- оспариваемый товарный знак не может являться ни ложным, ни описательным, так как существует товарный знак «APPLE» - всемирно известный производитель компьютеров и не считается ложным. Словарное значение слова «раскраски» для товаров 09 и 28 классов МКТУ является фантазийным, так как не символизирует область деятельности и не применяется в качестве условного обозначения;

- правообладатель ООО «Кинотавр Видео» первым в Российской Федерации начал производить продукцию под товарным знаком «РАСКРАСКИ» в 2005 году и

широкую известность данный товарный знак приобрел благодаря действиям правообладателя. Факты, изложенные в возражении, не основаны на нормативных документах, сведения из сети Интернет не могут служить единственным подтверждением неправомерности регистрации;

- в ходе заседания, Коллегия палаты по патентным спорам нарушила процессуальные нормы, позволив лицам, подавшим возражение, внести изменения в возражение.

В отношении доводов особого мнения необходимо указать следующее.

Что касается довода правообладателя о принятии в качестве доказательств компакт диск, который по постановлению суда не мог появиться в 2003 году, то коллегия отмечает следующее. При принятии решения в распоряжении палаты по патентным спорам имелся не только вышеуказанный диск, но и другие материалы, свидетельствующие о фактическом использовании оспариваемого обозначения различными производителями до даты приоритета оспариваемого товарного знака, которые были оценены коллегией в совокупности.

Что касается довода правообладателя о том, что действия палаты по патентным спорам поощряют нарушителей исключительных прав, то данный довод не может быть принят во внимание при решении спора относительно правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку в рамках рассматриваемого дела, поскольку в основе рассматриваемого спора лежит вопрос о фактическом использовании обозначения «раскраски» различными производителями, а не о формальной принадлежности исключительных прав на средство индивидуализации конкретному лицу.

Относительно довода правообладателя, что при рассмотрении аналогичных возражений правовая охрана оспариваемого товарного знака была оставлена в силе, то делопроизводство по каждому делу ведется отдельно и решение принимается с учетом представленных доказательств.

Довод относительно того, что оспариваемый товарный знак не может быть описательным, а является фантазийным, оценен выше по тексту заключения палаты по патентным спорам и не требует дополнительно анализа.

Довод о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака был первым кто начал производить продукцию, маркированную товарным знаком «Раскраски» опровергнут представленными документами, и вывод об этом сделан в основе заключения.

Довод о нарушении коллегией палаты по патентным спорам процессуальных норм, не соответствует действительности, так как материалы дела не содержат никаких исправлений и корректировок.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 10.10.2011, признать недействительным предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №315343 в отношении части товаров 09 класса МКТУ «аудиовизуальные средства обучения; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [постоянные запоминающие устройства]; ленты магнитные; магнитные ленты для видеозаписи; магнитные носители информации; носители звукозаписи; устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников; оптические носители информации; носители звукозаписи, товаров 28 класса МКТУ «головоломки из набора элементов для составления картины; игры; игры настольные; игры автоматические без использования телевизионных приемников» и услуг 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивной игрой через компьютерную сеть]; обеспечение интерактивными публикациями (незагружаемыми); обучение практическим навыкам (демонстрация)».