

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.10.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №704071, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2018737261 с приоритетом от 30.08.2018 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.03.2019 за №704071 в отношении товаров 28 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «*игрушки; игры комнатные; игры; игры настольные; карты игральные*» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Дрофа-Медиа», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак **МОИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ** по свидетельству №704071 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем 10.10.2019 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения, поскольку осуществляет деятельность в том же сегмента рынка, что и правообладатель оспариваемого знака и в своей деятельности использует обозначение «МОИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ», что подтверждается сведениями из сети Интернет;

- оспариваемый товарный знак является таким же вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (игры для детей раннего возраста), как и словосочетания «МОИ ПЕРВЫЕ ЦИФРЫ», «МОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ», «МОИ ПЕРВЫЕ БУКВЫ» и т.д.;

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что словесный элемент «ИГРЫ» оспариваемого товарного знака является видовым названием товара, оно широко использовалось в хозяйственном обороте задолго до даты приоритета оспариваемого знака, следовательно, данный элемент может быть включен в качестве неохраняемого элемента, так как указывает на свойство, вид и назначение товаров 28 класса МКТУ.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 06.02.2020, лицо, подавшее возражение, пояснило, что несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что обозначение «МОИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ» в целом указывает на свойство, вид и назначение товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №704071 недействительным полностью.

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

1. Сведения об оспариваемом товарном знаке;
2. Распечатки из сети Интернет (архивные копии страницы <http://www.gratwest.ru/catalog/36352/> от 28.04.2015; 14.03.2018; 27.04.2015) сведений о размещении лицом, подавшим возражение, товара;

3. Информационное письмо компании GRANNA sp.z.o.o.;
4. Сведения о владельце доменного имени <http://www.gratwest.ru>;

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв (28.01.2020) по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче настоящего возражения, поскольку осуществляет деятельность, связанную с печатной продукцией, которая соотносится с товарами 16 класса МКТУ, т.е. в другом сегмента рынка. Кроме того, деятельность лица, подавшего возражение, в будущем будет прекращена в связи с признанием его банкротом;

- довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (игры для детей раннего возраста), как и словосочетания «МОИ ПЕРВЫЕ ЦИФРЫ», «МОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ», «МОИ ПЕРВЫЕ БУКВЫ», не доказан;

- правообладатель оспариваемого знака производит и реализует товары (игры для детей) под обозначением «МОИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ» с 2002 года, т.е. ранее даты регистрации ООО «Гарант» (лица, подавшего возражение) и на тот момент являлся единственным производителем данной продукции;

- оспариваемый знак соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как обозначение «МОИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ» в целом приобрело различительную способность из-за длительного использования его правообладателем.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву были приложены следующие материалы:

5. Дополнение к отзыву на исковое заявление от ООО «Гарант» по делу № А40-189185/19-15-1439;
6. Распечатка с сайта Федресурса (<https://fedresurs.ru/sfactmessage>) о намерении лица, подавшего возражение, обратиться в суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), сообщение №04597093 от 16.12.2019;

7. Информационные письма (от ООО «Торговая Фирма Лабиринт», ООО «Торговый дом «Аист-Пресс», ООО «Энола», ООО «КОЛИБРИ», ООО «Партнер Ай Ди2) о начала получения товара производства ООО «Дрофа-Медиа»;
8. Каталоги продукции правообладателя за 2003, 2004, 2010, 2011, 2014-2015 гг.;
9. Реестр договоров, заключенных между ООО «Дрофа» и ООО «Дрофа-Медиа», за 2002 г.;
10. Распечатки дизайнерских архивов – оформление коробок серии «МОИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ»;
11. Выгрузки из базы программы 1С, заверенные ООО «НКТ», за периоды с 01.01.2007 – 30.06.2015; 01.07.2015 – 30.10.2019;
12. Реестр договоров на производство полиграфической продукции (настольные игры) за 2002 – 2019гг.;
13. Фотофиксация продукции «МОИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ» за 2005 год;
14. Отчет по социологическому исследованию (опрос) среди воспитателей и методистов по общему развитию дошкольников, подготовленные ООО «СОЛАР-Консалтинг», 22.11.2019.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (30.08.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №704071 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Устанавливается не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №704071 может быть подано заинтересованным лицом.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, и правообладателем, прослеживается, что ООО «Гарант» осуществляет деятельность, связанную с введением в гражданский оборот товаров «игрушки детские» под обозначением «МОИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ».

В отношении довода правообладателя относительно того, что ООО «Гранат» не ведет хозяйственную деятельность в силу того, что им было направлено сообщение о признании его несостоятельным (банкротом), то следует отметить, что на дату 06.02.2020 сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица ЕГРЮЛ не содержит (сведения с сайта <https://www.nalog.ru/>).

Кроме того, лицо, подавшее возражение, и правообладатель являются участниками спора, касающегося законности использования лицом, подавшим возражение, обозначения «МОИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ» в отношении игр для детей, в связи с чем усматривается столкновение интересов двух компаний в одном сегменте рынка.

Ввиду указанного коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение.

Оспариваемый знак **МОИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ** по свидетельству №704071 (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 28 класса МКТУ: *«игрушки; игры комнатные; игры; игры настольные; карты игральные»*.

В возражении лицо, его подавшее, указывает, что обозначение «МОИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ» вошло во всеобщее употребление для обозначения товара – игры для детей школьного возраста.

Коллегия отмечает, что признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными изготовителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Вместе с тем, материалы возражения [2-4] не содержат доказательств фактического введения в гражданский оборот независимыми друг от друга лицами детской игры «МОИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ», подтверждения длительности использования такого обозначения, которая определяется неоднократным использованием обозначения «МОИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ» независимыми друг от друга изготовителями.

С учетом изложенного, указанный довод является недоказанным.

Согласно доводам лица, подавшего возражения, несоответствие оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что знак не обладает различительной способностью, так как с одной стороны включает словесный элемент «ИГРЫ», который указывает на вид, свойство и назначение товаров и может быть включен в состав оспариваемого товарного знака (1) в качестве неохраняемого элемента, а с другой стороны обозначение «МОИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ» в целом указывает на вид, свойства и назначение товаров.

Анализ соответствия оспариваемого знака (1) требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Рассматриваемое обозначение «МОИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ» представляет собой сочетание трех слов, связанных между собой грамматически.

При этом согласно словарно-справочным источникам информации (см. Толковые словари на сайте <https://dic.academic.ru/>) значение слов, входящих в состав оспариваемого знака следующее:

- мои – (местоимение) 1. Принадлежащий мне, имеющий отношение ко мне, моим словам или поступкам; 2. Исходящий от меня; сделанный, созданный, сказанный и т. п. мной

- первые (-ая) – 1. один; 2. Первоначальный, самый ранний; происходящий, действующий раньше всех других; 3. Лучший из всех в каком-н. отношении, отличный.

- игры – 1. Занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного соревнования; 2. Комплект предметов для такого занятия; 3. мн. Спортивные соревнования.

По своему содержанию словесный элемент «игры» в отдельности применительно к оспариваемым товарам может быть отнесен к категории обозначений, не обладающих различительной способностью или описательным элементом. Вместе с тем, словесный элемент «МОИ ПЕРВЫЕ» (с учетом многозначности слов) не является указанием на какие-либо характеристики оспариваемых товаров, кроме того, не является также устойчивым словосочетанием, применяемым к товарам «игры» (как например, настольные, студенческие, спортивные, компьютерные и др.)

Обозначение «МОИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ» представляет собой словосочетание, где слова связаны грамматически и семантически и воспринимается как единый фантазийный слоган. Указанное, в свою очередь, приводит к выводу об отсутствии «описательности» у данного заявленного обозначения в целом.

Учитывая изложенное, коллегия полагает, что обозначение «МОИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ» обладает совокупностью свойств, необходимых и достаточных для его существования в качестве средства индивидуализации и, следовательно, обладает различительной способностью.

Довод лица, подавшего возражение, относительно того, что продукция под обозначением «МОИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ» производится другими производителями, что подтверждается результатами отчета [14], предоставленного правообладателем, то следует отметить следующее.

Опрос проведен 22.11.2019, т.е. после даты (30.08.2018) приоритета оспариваемой регистрации. Ретроспективных данных, свидетельствующих о том, что до даты приоритета оспариваемой регистрации потребители знали о других производителях продукции под обозначением «МОИ ПЕРВЫЕ ИГРЫ», опрос не содержит. Кроме того, опрос проведен среди незначительного количества респондентов (133 человека).

Указанное не может служить подтверждением довода лица, подавшего возражение.

Материалы возражения также не содержат документов, подтверждающих производство данной продукции многими производителями.

Резюмируя вышеизложенное довод лица, подавшего возражение, о несоответствии знака по свидетельству №704071 положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не доказан.

В Роспатент лицом, подавшим возражение, было подано особое мнение (11.02.2020), доводы которого повторяют доводы, изложенные в возражении, которые проанализированы выше, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.10.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №704071.