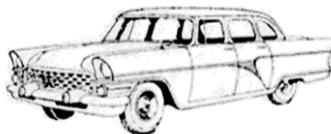
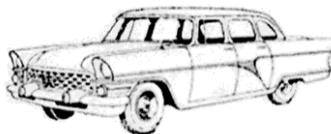


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

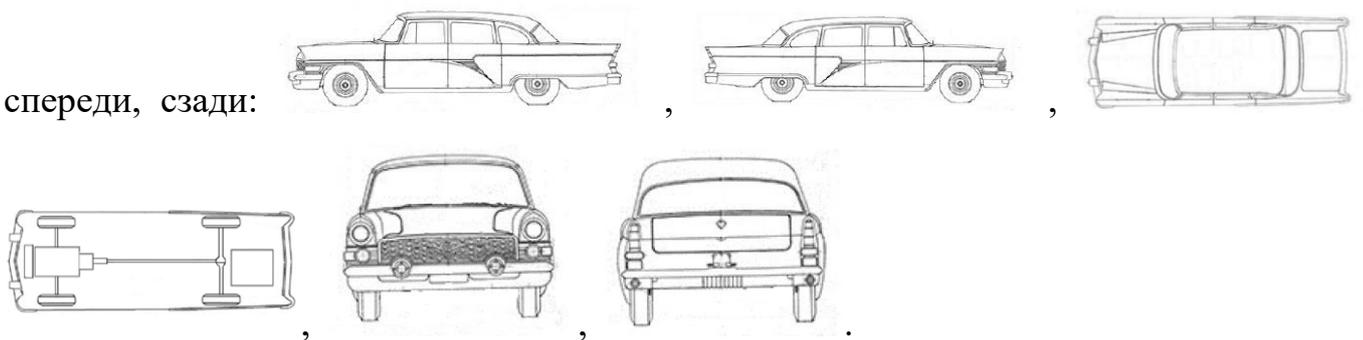
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.12.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Автомобильный завод "ГАЗ", г. Нижний Новгород, пр-кт Ильича, д. 5 (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022746617, при этом установлено следующее.



Объемное обозначение «  » по заявке №2022746617, поданной 12.07.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 08, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявляемое обозначение представлено в проекциях: сбоку, сверху, снизу,

спереди, сзади:



Роспатентом 07.09.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022746617 в отношении всех заявленных товаров и услуг 08, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 41 классов МКТУ и части товаров 28 класса МКТУ *«игрушки; игрушки мягкие; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; макеты [игрушки]; модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; украшения елочные, за исключением лампочек, свечей и кондитерских изделий»*.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что в отношении другой части заявленных товаров 28 класса МКТУ, а именно *«автомобили [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; средства транспортные [игрушки]; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением»* заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку состоит только из обозначения, не обладающего различительной способностью, так как указывает на конкретный вид товара и в отношении указанных товаров широко используется различными производителями (см. сайты: https://www.ozon.ru/search/?text=ГАЗ-13+ЧАЙКА&from_global=true – (1), <https://market.yandex.ru/search?cvredirect=1&text=ГАЗ-13%20ЧАЙКА%20&allowCollapsing=1&local-offers-first=0> – (2), <https://moskva.regmarkets.ru/gaz-13-chayka/> – (3), <https://www.mini-koleso.ru/search/2dh> – (4), <https://www.deagostini.ru/product/zhurnal-avto-legendy-sssr-268/> – (5), <https://www.deagostini.ru/product/zhurnal-avtolegendy-sssr-gaz-1-bezhevaja> – (6).

В Роспатент 06.12.2023 поступило возражение и дополнение к нему, основные доводы которого сводятся к следующему.

Заявленное обозначение является оригинальным и обладает изначальной различительной способностью.

Сам по себе факт наличия в сети Интернет единичных предложений к продаже товаров (1-6), внешний вид которых имеет сходство с заявленным обозначением, не может свидетельствовать о том, что указанное обозначение утратило различительную способность.

Кроме того, ссылки из сети Интернет (1-6) не содержат дату размещения соответствующей информации, следовательно, такие материалы не признаются относимыми к периоду доказывания (данная позиция согласуется с судебной практикой (например, решение Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2020 по делу № СИП-976/2019, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2019 № С01-566/2018 по делу № СИП-340/2018, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2017 № С01-806/2017).

Между тем, по ссылкам (1-6) предлагаются к продаже в основном лицензионные модели автомобилей ГАЗ-13 «Чайка», введённые в гражданский оборот в рамках лицензионных договоров, заключённых с заявителем.

Заявитель также отмечает, что заявленное обозначение представляет собой трехмерную модель автомобиля ГАЗ-13 «Чайка», которая выпускалась с 1959 г. Горьковским автомобильным заводом. Правопреемником Горьковского автомобильного завода является Публичное акционерное общество "ГАЗ" (ПАО "ГАЗ").

В свою очередь, ПАО "ГАЗ" и ООО "Автозавод "ГАЗ" (заявитель по рассматриваемой заявке) являются аффилированными лицами.

Товарные знаки ПАО "ГАЗ", в том числе « **ЧАЙКА** » по свидетельству №398915, « **СНАЙКА** » по свидетельству № 590110 и общеизвестный



товарный знак «  » регистрационный № 32 отчуждены на имя ООО "Автозавод "ГАЗ" 06.04.2023.

Таким образом, для потребителя Горьковский автомобильный завод, ПАО "ГАЗ" и ООО "Автозавод "ГАЗ" – это единый источник происхождения автомобилей марки «ГАЗ».

ЧАЙКА

Использование товарного знака « **ЧАЙКА** » по свидетельству № 398915 в отношении товаров 28 класса МКТУ «игрушки; модели транспортных средств уменьшенные» представлено ООО "ДеАгостини", ООО "Ашет Коллекция", ООО "САКС", ООО "СИМБАТ" (согласно заключенным лицензионным договорам, начиная с 2013г.), которые осуществляют реализацию журналов об автомобиле ГАЗ-13 «Чайка», комплектуемых уменьшенными моделями автомобилей.

В соответствии с положениями данных лицензионных договоров на каждую модель «Чайка» лицензиатом должно быть нанесено обозначение «ПО ЛИЦЕНЗИИ ПАО "ГАЗ"».

Информация об автомобиле ГАЗ-13 «Чайка» доводилась до потребителя в том числе, путем публикации в журнале «За рулем», выпуски которого имеют тираж от 100тыс. до 2,35 млн. экземпляров и датированы с 1958 по 2019 гг.

Известность автомобиля ГАЗ-13 «Чайка» должна быть принята во внимание при оценке различительной способности обозначения.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 07.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022746617 для всех заявленных товаров и услуг..

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Выписка из устава ПАО "ГАЗ";
2. Распоряжение № 913-р от 26.11.1992 г. Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом;

3. Приказ № 107 от 15.03.1991 г. Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР;
4. Приказ № 86 от 29.04.1991 г. генерального директора Горьковского автомобильного завода Видяева Б.П.;
5. Приказ № 328 от 13.12.1957 г. по Горьковскому автомобильному заводу;
6. Чертеж на автомобиль ГАЗ-13 «Чайка» № 563/9-I от 1961 г.;
7. Публикации журнала «За рулем»;
8. Лицензионный договор ДЛЮ1/0012/001/13 от 03.12.2013;
9. Лицензионный договор № ДЛЮ1/0020/002/18 от 25.12.2018;
10. Лицензионный договор № ДЛЮ1/0001/002/20 от 02.09.2020;
11. Дополнительное соглашение № СД19/0012/006/23 от 06.04.2023 к лицензионному договору № ДЛЮ1/0001/002/20 от 02.09.2020;
12. Фотографии журналов и уменьшенных моделей автомобиля ГАЗ-13 «Чайка» ООО "ДеАгостини";
13. Отчеты о продажах ООО "ДеАгостини";
14. Товарные накладные ООО "ДеАгостини" (№314 от 15.06.2022; №757 от 14.05.2021);
15. Предложения к продаже лицензионных моделей ГАЗ-13 «Чайка»;
16. Лицензионный договор № ДЛЮ1/0010/002/17 от 01.01.2018;
17. Фотографии журнала и уменьшенной модели автомобиля ГАЗ-13 «Чайка» ООО "Ашет Коллекция";
18. Отчеты о продажах ООО "Ашет Коллекция";
19. Лицензионный договор № ДЛЮ1/0001/002/18 от 26.01.2018;
20. Фотоматериалы уменьшенных моделей ГАЗ-13 «Чайка» ООО "САКС";
21. Отчеты о продажах ООО "САКС";
22. Лицензионный договор № ДЛЮ1/0008/ГАЗ/17 от 04.10.2017;
23. Фотоматериалы уменьшенных моделей ГАЗ-13 «Чайка» ООО "СИМБАТ";
24. Дополнительное соглашение № СД03/0005/002/21 от 08.02.2021;
25. Отчеты о продажах ООО "СИМБАТ";

26. Договор о передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» управляющей организации – ООО «Управляющая компания «Группа «ГАЗ»;

27. Договор о передачи полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» управляющей организации – ООО «Управляющая компания «Группа «ГАЗ».

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

С учетом даты (12.07.2022) поступления заявки № 2022746617 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 32 Правил к объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении, которые могут представлять собой форму товара или его части, форму упаковки товара, форму, не связанную с товаром.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические

изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 08, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 41 классов МКТУ.

Решением Роспатента от 07.09.2023 заявленное обозначение, представляющее собой уменьшенную модель машины, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров 28 класса МКТУ, а именно «автомобили [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; средства транспортные [игрушки]; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса», поскольку не обладает различительной способностью, так как указывает на вид товара и подобная форма используется многими производителями.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных выше товаров 28 класса МКТУ показал следующее.

Заявленное объемное обозначение представляет собой форму изделия (уменьшенную модель легковой машины ГАЗ-13 «Чайка»), которая непосредственно соотносится с указанными выше товарами 28 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается.

При этом коллегия отмечает, что форма масштабных моделей автомобилей, повторяющих форму транспортных средств в полномасштабной величине, традиционно используется различными изготовителями в отношении товаров, идентичных или однородных товарам 28 класса МКТУ, например, масштабные модели



автомобилей «

» («Москвич-402»), «



» (ЗАЗ-1122



«Таврия») «

» (ЗАЗ «Спорт -900), «



» (Mercedes-Benz «Count Trossi», см. поисковую систему Яндекс).

Следовательно, заявителем испрашивается предоставление правовой охраны обозначению, представляющему собой реалистическое изображение товара, для

обозначения этого товара. Такие обозначения не в состоянии выполнять отличительную функцию, в связи с чем относятся к не обладающим различительной способностью.

Изложенное приводит к выводу о том, что заявленное обозначение в отношении указанных выше товаров 28 класса МКТУ является не охраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Анализ представленных материалов которые, по мнению заявителя, подтверждают наличие приобретенной различительной способности заявленного обозначения, показал, что они не содержат фактических документов, подтверждающих длительность и интенсивность использования заявленного обозначения, территорию распространения товаров заявителя, а также сведений о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, сведений о степени информированности потребителей о товарах 28 класса МКТУ, маркированных заявленным обозначением, и изготовителе данных товаров, включая результаты социологических опросов.

Так, согласно доводам заявителя заявленное обозначение использовалось с 2013 года. Вместе с тем, представленные отчеты о продажах продукции [13, 18, 21, 25] датированы, начиная с января 2018 года.

При этом отчеты о продажах [13, 18, 21, 25] не содержат сведений, где конкретно осуществлялась реализация продукции, в связи с чем не могут свидетельствовать о широкой территории распространения товаров заявителя, а также не могут свидетельствовать о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения.

Так, согласно отчету о продажах, представленному ООО «Ашет Коллекция», за 2018 год было реализовано 23 574 модели машины «Чайка»; за 2019 год – 3 535 моделей машины «Чайка»; за 2020 год – 992 модели машины «Чайка» [18].

Согласно отчету о продажах, представленному ООО "САКС", за 2018 год было реализовано 3 264 модели машины «Чайка»; за 2019 год – 1 134 модели машины «Чайка» [21].

Следует также отметить, что к отчетам [13, 18, 21, 25] не приложены договоры и финансовые документы, подтверждающие, изложенные в них данные.

Что касается товарных накладных [14], то заявителем было представлено всего две товарные накладные, при этом в накладной за №314 датированной 15.06.2022, то есть незадолго до даты (12.07.2022) подачи заявки, в наименовании поставляемого товара указан журнал «Автолегенды СССР ГАЗ» №001, но не указана какая модель автомобиля была приложена к данному журналу; в накладной № 757 от 14.05.2021, в которой также отсутствуют сведения о модели машины приложенной к журналу «Авто легенды СССР», №268, грузополучателем является белорусская компания, что иллюстрирует продвижение товаров на территории Республики Беларусь.

На основании вышеизложенного у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 28 класса МКТУ (указанных выше).

В Роспатент 17.04.2024 поступило особое мнение, в котором заявитель приводит примеры товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 28 класса МКТУ,

представляющих собой уменьшенные модели транспортных средств («» по

свидетельству №971041, «» по свидетельству №985907, «» по

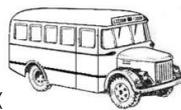
свидетельству № 986755, «» по свидетельству № 980306, «»

по свидетельству № 933792).

Коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Каждый знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.



При этом коллегия отмечает, что товарному знаку «



» по

свидетельству №971041 и товарному знаку «

решениями Роспатента было отказано в государственной регистрации для товаров 28 класса МКТУ «автомобили [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; средства транспортные [игрушки]; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением» (то есть в отношении тех же товаров, что и по рассматриваемой заявке), как несоответствующее требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.



Товарному знаку «

Роспатента было отказано в государственной регистрации для всех товаров 28 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.



Что касается товарных знаков «



» по свидетельству № 933792, то данные товарные знаки зарегистрированы на имя иных лиц - "Ликийский автобусный завод", Московская область, Орехово-Зуевский г.о., г. Ликино-Дулёво и компании «Отомобиль СИТРОЕН», Франция.

Указанные обстоятельства обуславливает вывод об отсутствии предпосылок для вывода о нарушении административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям.

Остальные доводы особого мнения повторяют доводы, изложенные в возражении, проанализированные 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 06.12.2023, оставить в силе решение Роспатента от 07.09.2023.