


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

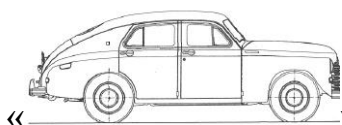
по результатам рассмотрения возражения

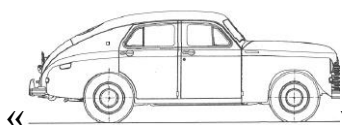
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 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 08.12.2023 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 №2022705701, при этом установлено следующее.

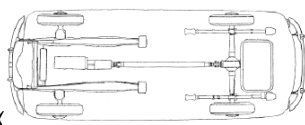


Объемное обозначение «» по заявке №2022705701, поданной 16.03.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 08, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявляемое обозначение представлено в проекциях: сбоку



«», сзади «



».

Роспатентом 22.08.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022705701 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://ozon.ru/t/X3z10nR> – (1), <https://www.wildberries.ru/catalog/50288839/detail.aspx?targetUrl=SN> – (2), <https://www.mini-koleso.ru/catalog/92/> – (3), <https://xn--b1aedkcreoc9a.xn--p1ai/model-gaz-m20-pobeda-nash-avtoprom-r-1091-1-43/> – (4) <http://pobeda.deagostini.ru/> – (5), <https://scalecar.ru/models/hachette-gorkii-m20-pobeda-bezhevyyi-s-zhurnalom-lsa03.html> – (6).

В Роспатент 08.12.2023 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-М20 «Победа», введенные в гражданский оборот в рамках лицензионных договоров, заключенных с заявителем.

Заявитель также отмечает, что заявленное обозначение представляет собой трехмерную модель автомобиля ГАЗ-М20 «Победа», 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 « **ПОБЕДА** » по свидетельству №411871, «  » по

свидетельству № 634724 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».

Использование товарного знака « **ПОБЕДА** » по свидетельству № 411871 в отношении товаров 28 класса МКТУ «игрушки; модели транспортных средств уменьшенные» представлено ООО "ДеАгостини", ООО "Ашет Коллекция" (согласно

заключенным лицензионным договорам, начиная с 2013г.), которые осуществляют реализацию журналов об автомобиле ГАЗ-М20 «Победа», 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-М20 «Победа» 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 1972 по 2020 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 22.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022705701 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. Публикации журнала «За рулем»;
7. Лицензионный договор ДЛ01/0012/001/13 от 03.12.2013;
8. Дополнительное соглашение № СД08/0512/ГАЗ/16 от 16.12.16;
9. Лицензионный договор № ДЛ01/0001/002/20 от 02.09.2020;
10. Лицензионный договор № ДЛ01/0001/002/20 от 02.09.2020;

11. Дополнительное соглашение № СД19/0012/006/23 от 06.04.2023 к лицензионному договору № ДЛ01/0001/002/20 от 02.09.2020;

12. Фотографии журналов и уменьшенных моделей автомобиля ГАЗ-М20 «Победа» ООО "ДеАгостини";

13. Отчеты о продажах ООО "ДеАгостини";

14. Предложения к продаже лицензионных моделей ГАЗ-М20 «Победа»;

15. Лицензионный договор № ДЛ01/0010/002/17 от 01.01.2018;

16. Фотографии журнала и уменьшенной модели автомобиля ГАЗ-М20 «Победа» ООО "Ашет Коллекция";

17. Отчеты о продажах ООО "Ашет Коллекция";

18.

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

19. 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 (16.03.2022) поступления заявки № 2022705701 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



) представляет собой трехмерное изображение легковой машины.

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 22.08.2023 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-М20 «Победа»), 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 Grossi»).



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 неохраняемым 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.




Что касается представленных лицензионных договоров о предоставлении права использования товарных знаков [7-11,15] и отчетов о продажах [13, 17], то они не подтверждают фактического производства и реализации товаров 28 класса МКТУ, поскольку лицом, подавшим возражение, не представлены договоры поставок, транспортные накладные, финансовые документы, которые бы свидетельствовали о доведении данных товаров до потребителей.

Кроме того, заявителем представлены отчеты о продажах по ООО "ДеАгостини" только за 2013-2015гг., по ООО "Ашет Коллекция" - только за 2018-2020 гг., в то время как дата подачи заявки – 16.03.2022, что не может свидетельствовать о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения.

При этом в отчетах [17, 13] отсутствуют сведения о территории продажи моделей ГАЗ-М20 «Победа», в связи с чем невозможно достоверно установить, что данные продажи осуществлялись на территории Российской Федерации, поскольку согласно положениям лицензионного договора о предоставлении права использования товарных знаков [7], [15] и лицензиатами (ООО "ДеАгостини" и ООО "Ашет Коллекция") предоставлено право использования товарных знаков «ПОБЕДА» не только на территории Российской Федерации, но и на территории Украины, Республики Беларусь, Республики Казахстан.

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 «



» по свидетельству №985907

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 «




» по свидетельству № 986755 решением

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 № 980306,

«  » 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 08.12.2023, оставить в силе решение Роспатента от 22.08.2023.**