

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 12.10.2012. Данное возражение подано ИП Поповым В.Ю., Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011722231, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011722231 на регистрацию словесного обозначения «SPIDERBOY» была подана на имя заявителя 12.07.2011 в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.06.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011722231 в отношении всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента) в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое чешской компанией «LEADER FOX» для маркировки товаров, однородных заявленным товарам, в связи с чем его регистрация на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В палату по патентным спорам 22.10.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- на отечественном рынке велосипеды «SPIDERBOY» присутствует с 2009 года (заявитель рекламировал их и продолжает рекламировать на своем сайте), тогда

как реклама чешской компании «LEADER FOX» на своем сайте, а также на других сайтах появилась начиная с 2011 года;

- при анализе ссылки экспертизы можно установить, что на сайте представлен велосипед «SPIDER BOY 24», но на самом велосипеде не указано это название, а присутствует лишь надпись – «LEADER FOX», т.е. название организации. На сайте заявителя в каталоге, на рекламируемых велосипедах (на всех его частях) присутствует надпись «SPIDERBOY»;

- дизайн велосипеда заявителя оригинален и своеобразен (колеса напоминают сеть паука, все остальные детали также перекликаются с тематикой «мальчик-паук»). Единая гармония дизайна велосипеда заявителя и велосипеда, представленного на других сайтах, резко разнятся;

- велосипед заявителя относится к классу BMX, что означает его принадлежность к детскому велосипеду, а у чешской компании велосипед относится к классу МТВ, т.е. к велосипедам для взрослых;

- на отечественном рынке велосипеды реализуются с 01.12.2009, а сайт заявителя создан в октябре 2008 года, тогда как на официальном сайте компании в каталоге 2012 года представлен велосипед «SPIDER BOY 24», который размещен 11.11.2011, т.е. значительно позже заявителя. Следует также обратить внимание, что не выявлено присутствие на российском рынке велосипедов чешской компании, нет также сайтов их российских реализаторов;

- кроме того, информация, размещенная на сайтах, является, как правило, коммерческой и, соответственно, в принципе не может служить доказательством или свидетельством чего-либо, в связи с чем простое указание экспертизы, что в сети Интернет обнаружена определенная информация, не свидетельствует о ее достоверности (данная информация должна быть проверена и обоснована);

- необходимо также отметить, что компанией «LEADER FOX» не зарегистрировано заявленное обозначение и не подана заявка раньше заявителя. Заявленное обозначение не является принадлежащим другому лицу фирменным наименованием, промышленным образцом или наименованием места происхождения товара;

- изложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение не вводит в заблуждение потребителя относительно товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие документы:

- копии материалов договора № 1 от 01.12.2009 [1];
- копия договора № Ф900 от 30.11.2010 [2];
- копии материалов договора № 0607/2 от 01.01.2012 [3];
- копии материалов договора № 0405/1 от 01.12.2009 [4];
- копии материалов договора купли-продажи № 1 от 01.11.2009 [5].

От заявителя 06.12.2012 поступили дополнительные материалы:

- протоколы осмотра письменных доказательств [6];
- копия договора № С-310209 от 10.10.2009 [7];
- копии материалов договоров: № 02022009/01 от 02.02.2009, № 25022009/01 от 25.02.2009, № 12012009/01 от 12.01.2009, № 10082011/01 от 10.08.2011, № 01092011/01 от 01.09.2011, № 01092011/02 от 01.09.2011, № 03102011/02 от 03.10.2011, № 03102011/01 от 03.10.2011 [8].

На заседании коллегии, состоявшемся 11.12.2012, заявителем были представлены распечатки сайтов из сети Интернет [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необедительными.

С учетом даты приоритета (12.07.2011) заявки №2011722231 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное на государственную регистрацию по заявке № 2011722231 обозначение «SPIDERBOY» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 12 класс МКТУ: «аксессуары тормозные, велосипеды, двигатели для велосипедов, двигатели реактивные для наземных транспортных средств, звонки для велосипедов, зеркала заднего вида, камеры велосипедов, колеса для велосипедов, корзинки для велосипедов, мопеды, мотоциклы, насосы для велосипедов, ободья колес велосипедов, педали велосипедов, приспособления противоослепляющие для транспортных средств, приспособления противоугонные для транспортных средств, рамы велосипедов, рули велосипедов, рычаги коленчатые для велосипедов, седла для велосипедов, мотоциклов, скутеры [транспортное средство], спицы велосипедных колес, средства трехколесные, ступицы колес велосипедов, тормоза для велосипедов, цепи для велосипедов, шестерни велосипедов, шины бескамерные для велосипедов, шины велосипедов, щитки противогрязевые для велосипедов, электродвигатели для наземных транспортных средств».

Анализ заявленного словесного обозначения показал, что оно воспроизводит название модели велосипедов «SPIDER BOY», производимых компанией «LEADER FOX» (см., например, сайты <http://sportresort.ru/>, <http://leader.dn.ua/ru/>, <http://katushkin.ru/> и др.).

Согласно данным сети Интернет, компания «LEADER FOX» – чешская компания, основана в 1996 году. Принципиально использует в производстве

комплектующие японского бренда SHIMANO, что отражается на долговечности эксплуатации и надежности велосипедов этой марки. Этот бренд отличается оригинальным дизайном, который подчеркивает индивидуальность покупателей этих велосипедов: амбициозность, смелость, уверенность и следование современным тенденциям моды. Хорошая цена и качество. LEADER FOX представляет марки чешских велосипедов, впервые созданные в 1996 году. Каждый год разрабатываются новые велосипеды для всей семьи, для каждой местности, для амбициозных и скромных клиентов. Начиная с 1996 года тщательно подбирается дизайн для бренда. Цель состояла в том, чтобы найти оригинальный дизайн, который придаст ему характер и сделает узнаваемым. После нескольких лет поисков, наконец достигнут успех в модельной линии на 2007 год. Каждый год предлагается около 20 МТБ, дорожных и шоссейных велосипедов в большом диапазоне размеров и цветов. Среди моделей представлены такие названия как: BUFFALO GIRL, JUMPER BOY, BADDY BOY, INDIAN LADY, SPIDER BOY, SPIDER GIRL и другие.

Таким образом, на дату проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам в сети Интернет представлена информация, позволяющая установить, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое чешской компанией в отношении одних и тех же товаров, относящихся к велосипедам и их комплектующим.

Существование этих сведений в общедоступном источнике информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товаров/услуг из Чехии, в то время как заявителем является российское лицо.

Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное ассоциативное представление об изготовителе товаров.

Что касается довода заявителя об отсутствии у компании «LEADER FOX» зарегистрированного обозначения «SPIDER BOY» и товара под названием «SPIDER

BOY» на рынке Российской Федерации, он не может быть признан убедительным по следующим причинам.

Наличие или отсутствие деятельности той или иной компании на рынке определенной страны (например, Российской Федерации) определяется каждой конкретной компанией в соответствии с собственными целями и задачами. При этом отсутствие компании «LEADER FOX» на российском рынке заявителем не доказано. Напротив, на сайтах в сети Интернет, имеющих отношение к велосипедному спорту и велосипедам, упоминается известный производитель велосипедов – компания «LEADER FOX». При этом необходимо обратить внимание, что названием «SPIDER BOY» маркируется и предлагается к продаже (11100 руб.) модель детского велосипеда. Коллегия палаты по патентным спорам также отмечает, что информация, содержащаяся в сети Интернет, является доступной любому пользователю, поскольку получила широкое распространение, в том числе как средство рекламы. В этой связи российский потребитель, ознакомившись с информацией из сети Интернет, может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товара под названием «SPIDER BOY».

Целесообразно указать, что различное написание названия велосипеда (слитное, раздельное) не приводит к качественно иному восприятию обозначения, отличному от восприятия отдельных его частей.

Относительно доводов заявителя об осуществлении им деятельности с 2009 года, т.е. ранее чешской компании, необходимо отметить следующее.

Документы [1-5, 7-8] показывают осуществление заявителем деятельности в области производства и реализации велосипедов «SPIDERBOY» с 2009 года. Заявителем указывается, что сведения о чешских велосипедах «SPIDER BOY» начали появляться в сети Интернет в 2011 году, и приведена дата – 11.11.2011. Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что согласно протоколам осмотра сайтов [6] 2011 годом (в том числе – 11.11.2011) датированы изменения представленной информации на сайтах (категория Modified) без указания того, какие именно изменения были внесены. Следует также обратить внимание, что в категориях «Registered» и «Created» (т.е. даты регистрации и создания сайтов) указаны 1999,

2007, 2008 и 2009 г.г. Изложенное не позволяет считать доказанным довод о том, что информация о велосипедах «SPIDER BOY» чешской компании «LEADER FOX» появилась позднее даты приоритета заявленного обозначения.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. В этой связи вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 12.10.2012, оставить в силе решение Роспатента от 26.06.2012.