

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.07.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №591665, поданное ООО «Альфа Вейп», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2015726324 с приоритетом от 21.08.2015 зарегистрирован 20.10.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №591665 на имя ООО «Смайл-Экспо», 121087, Москва, ул. Барклая, 6, стр. 5, комната 23к1 (далее - правообладатель) в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №591665 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- при подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака было приведено неверное описание заявленного обозначения, где указывалось, что обозначение «VAPEXPO» означает «дымка пара»;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении таких услуг 35 и 41 классов МКТУ как «организация выставок в коммерческих и рекламных целях» и «организация выставок с культурно-просветительской целью», в силу чего входящая в состав оспариваемого товарного знака часть «EXPO» (выставка в переводе с английского языка) указывает на вид услуг, что подтверждается названиями большинства проводимых выставок (например, «Крокус-экспо»), а также эта составная часть оспариваемого товарного знака является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида, представляет собой общепринятый термин;

- часть оспариваемого товарного знака «VAPE» согласно словарно-справочным данным (см. www.translate.ru, www.babla.ru, www.multitran.ru, <http://ru.wikipedia.org>) переводится с английского языка как «электронные сигареты», данное слово вошло в оксфордский словарь в 2014 году, при обращении к многочисленным Интернет-источникам по слову «VAPE» обнаруживаются сайты, посвященные электронным сигаретам, что свидетельствует о том, что слово «VAPE» указывает на вид товара, является общепринятым термином;

- обозначение «VAPEXPO» в целом означает «выставка электронных сигарет», является общеупотребимым термином в области выставок вейп индустрии, выставки с подобным названием проводятся по всему миру, в том числе предпринимательская деятельность по проведению выставок электронных сигарет проводится и ООО «Альфа Вейп»;

- в силу изложенного обозначение «VAPE EXPO» должно быть свободно для использования в гражданском обороте неограниченным кругом лиц;

- ООО «Смайл-Экспо» обратился в Московский Арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Альфа Вейп» о прекращении использования оспариваемого товарного знака, поскольку обозначении «GLOBAL VAPE EXPO», используемое ООО «Альфа Вейп», сходно до степени смешения с товарным знаком «VAPEXPO»;

- все вышеизложенное обуславливает вывод о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, которое не обладает различительной особенностью, вошло во всеобщее употребление для обозначения товара (услуги) определенного вида, является общеупотребимым термином, характеризует исключительно товар (вид услуги) и его свойства.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №591665 недействительным полностью.

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

- Копия искового заявления о прекращении использования товарного знака, выплате компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак при оказании услуг к ООО «Альфа Вейп» [1];

- Сведения из сети Интернет об организации различных Vape выставок по всему миру [2].

Правообладатель был уведомлен о поступившем возражении в установленном порядке и представил свой отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не относится к простым указаниям товара (услуги), а представляет собой фантазийное обозначение, отсутствующее в словарях, все буквы в слове «VAPEXPO» выполнены одинаковым шрифтом и, не смотря на цветовую разбивку словесного элемента, знак в целом представляет собой единую композицию;

- разделение слова «VAPEXPO» на две части – «VAPE» и «EXPO», с добавлением дополнительной буквы «E», а затем проведение анализа каждого слова в отдельности представляется необоснованным;

- ни на дату приоритета оспариваемого товарного знака, ни на дату подачи возражения обозначение «VAPEXPO» не было закреплено в терминологических и специальных словарях в качестве термина в тех областях, к которым относятся услуги 35, 41 классов МКТУ, указанные в перечне свидетельства №591665;

- без каких-либо дополнительных размышлений и домысливания описательный характер слова «VAREXPO» сформулировать нельзя;

- обозначение «VAREXPO» не является аналогичным неохраноспособным для индивидуализации выставочной деятельности обозначениям как «автомобильная выставка», «выставка цветов», «выставка картин»;

- необоснован довод возражения о том, что проведение выставок электронных сигарет невозможно без использования обозначения «VAREXPO», поскольку при рекламе мероприятия можно указывать такое обозначение как «Выставка электронных сигарет» и его перевод «Exhibition of electronic cigarettes»;

- оспариваемый товарный знак используется правообладателем для индивидуализации выставок, которые проходили в 2015, 2016 годах, также намечено проведение выставки в декабре 2017 года, при этом в результате такого использования оспариваемый товарный знак приобрел дополнительную различительную способность;

- сделанный лицом, подавшим возражение, анализ доводов, искового заявления, а также описания обозначения, приведенный при подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, не имеют отношения к рассматриваемому делу.

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №591665.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за

признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.08.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 19.12.1997 за №213 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Исходя из положений пункта 2.3.2.1 Правил, под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определения товара, которое в

результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с положениями пункта 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм и т.д.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Из имеющихся в деле материалов усматривается, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака имеются спорные взаимоотношения, касающиеся столкновения исключительного права на оспариваемый товарный знак со словесным элементом «VAPEXPO» с используемым в гражданском обороте ООО «Альфа Вейп» обозначением «GLOBAL VAPE EXPO», что позволяет сделать вывод о наличии заинтересованности при подаче возражения, что правообладателем товарного знака не оспаривается.

Вместе с тем, в части доводов возражения о несоответствия оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №591665 с приоритетом от 21.08.2015 является комбинированным, включает в свой состав

словесный элемент «VAREXPO», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. При этом часть слова «VAR» выполнена в сером цвете, «EXP» - в салатовом, а буква «O» характеризуется серым, салатовым и сиреневым сочетанием цветов и стилизована под изображение поднимающегося вверх дыма. Товарный знак по свидетельству №591665 зарегистрирован в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Лицо, подавшее возражение, обосновывая свои доводы, указало, что оспариваемый товарный знак состоит из двух частей, где «VARE» с английского языка переводится как «электронная сигарета», а «EXPO» - выставка. В силу изложенного, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак воспринимается в значении «выставка электронных сигарет». При этом следует указать, что каких-либо выдержек из словарно-справочных источников в подтверждении упомянутого мнения в возражении не содержится, что обуславливает вывод о декларативности указанного довода лица, подавшего возражение.

Вместе с тем, анализ оспариваемого товарного знака показал, что обозначение «VAREXPO» само по себе отсутствует в словарно-справочной литературе, следовательно, является изобретенным.

При обращении к онлайн-словарям (www.translate.ru, www.babla.ru, www.multitrans.ru, <http://ru.wikipedia.org>), на которые ссылается лицо, подавшее возражение, коллегией были выявлены следующие лексические единицы английского языка: слово «VARE» в значении «электронная сигарета, курить электронную сигарету» и слово «EXPO», представляющее собой сокращение от английского слова «exposition» - экспозиция.

Вместе с тем, как справедливо отмечено в отзыве правообладателя, разбиение оспариваемого товарного знака на элементы «VARE» и «EXPO» с указанием дополнительной буквы «E» в составе обозначения «VAREXPO» представляется необоснованным.

Более того, неправомерным является извлечение из оспариваемого товарного знака части «VAPE», поскольку в обозначении «» визуально выделяются такие части как «VAR» и «EXP», выполненные в сером и салатовом цветах, а буква «О» воспринимается в качестве изобразительного элемента.

В силу изложенного следует констатировать, что приведенное в возражении смысловое значение оспариваемого товарного знака - «Выставка электронных сигарет», не является очевидным, представляется субъективным мнением лица, подавшего возражение, а потребитель лишь через ряд ассоциаций, рассуждений и домысливание может составить свое представление об этом обозначении при его восприятии применительно к услугам, связанным с проведением выставок.

В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак «» характеризует какие-либо из приведенных в перечне свидетельства №591665 услуг 35, 41 классов МКТУ. При этом необходимо отметить, что в возражении не содержится ни одного подтверждения описательности этого обозначения как для выставок, так и для иных услуг 35, 41 классов МКТУ, представляющих собой услуги в области рекламы; менеджмента и административной деятельности в сфере бизнеса, офисной службы, образования, обучения, сферы развлечений.

Отсутствие сведений об обозначении «VAPEXPO» в словарях как общей лексики, так и терминологических, не позволяет также отнести его к общепринятым терминам, а также к обозначениям, вошедших во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида.

Что касается довода возражения об отсутствии различительной способности обозначения «VAPEXPO» в силу его использования различными лицами при оказании услуг в области выставочной деятельности, то он также является недоказанным. Вместе с тем коллегия считает необходимым отметить следующее.

Перечень обозначений, отнесенных к категории не обладающих различительной способностью, изложенный в пункте 2.3.1 Правил, не является исчерпывающим. При этом под такими обозначениями следует понимать обозначения, которые в силу своего характера не способны вызывать необходимых и достаточных ассоциаций для выполнения индивидуализирующей функции товарного знака.

Лицом, подавшим возражение, представлены распечатки из сети Интернет с сайтов www.vapingpost.com, www.vapereexpo.co.uk, <http://vapetradeexpo.com.ua>, <https://vapexpo-france.com>, <http://vapeexpo-india.com>, <http://vapeexpo-poland.com>, <https://zhuanlan.zhihu.com>, <https://worldvaporexpo.com>, которые содержат некие сведения на иностранном языке о проведении выставок в области индустрии, связанной с производством электронных сигарет, на территории таких иностранных государств как Китай, Канада, Чехия, Индия, Франция, Германия, Испания, Украина, США.

При этом согласно указанным материалам выставочные мероприятия датированы 2017 годом, т.е. значительно позже даты приоритета оспариваемого товарного знака. Все представленные лицом, подавшим возражение, распечатки с сайтов, за исключением <https://vapexpo-france.com>, применительно к названию выставок содержат обозначения «VAPE EXPO», VAPE & TRADE EXPO», «WORLD VAPOR EXPO», а не оспариваемое фантазийное обозначение «VAPEXPO».

В свою очередь в представленной распечатке с сайта <https://vapexpo-france.com> содержится обозначение «  ». Однако сведения, приведенные в представленном документе, как было отмечено выше, датируются 2017 годом, что позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака на два года. Следовательно, представленная распечатка не может свидетельствовать об отсутствии у товарного знака «  » различительной способности на дату подачи заявки на его государственную регистрацию. Кроме того, из этой распечатки не представляется возможным усмотреть характер восприятия

российскими потребителями такого обозначения как «VAPEXPO» и его неспособность выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Все вышеизложенное не позволяет сделать вывод об отсутствии различительной способности у товарного знака по свидетельству №591665.

Резюмируя приведенные выше обстоятельства, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать необоснованным. Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.07.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №591665.