

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 04.02.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Барре Бодис», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 615856, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 615856 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.05.2017 по заявке № 2016719732 с приоритетом от 02.06.2016 в отношении товаров 09 и услуг 35, 41 классов МКТУ на имя компании ДИСКАВЕР ТРУ Ю, ИНК., Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 615856 было зарегистрировано словесное обозначение «BARRE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем 04.02.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров и услуг определенного вида (вида спортивных занятий по фитнесу), и общепринятым термином в значении спортивных занятий по фитнесу, а также характеризует соответствующие товары и услуги, указывая на их вид, свойство и назначение.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы: распечатки сведений из сети Интернет [1]; копии писем и сертификата сети фитнес-клубов [2]; буклет с описанием комплекса спортивных упражнений [3]; заключение специалиста-лингвиста [4].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (02.06.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктами 1, 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являющихся общепринятыми символами и терминами либо характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие

товар. При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, и проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «BARRE». Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 02.06.2016 в отношении товаров 09 класса МКТУ «обучающие материалы, мастер-классы на цифровых носителях информации, в том числе DVD для спортивных занятий», услуг 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; менеджмент спортивный; менеджмент в области творческого бизнеса; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети, в том числе в качестве доменного имени; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров, услуги Интернет-магазинов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи» и услуг 41 класса МКТУ «информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; видеосъемка; воспитание физическое; организация и проведение курсов, семинаров, в режиме онлайн-семинара, веб-конференции; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; обучение и подготовка инструкторов, в том числе в режиме интернет-вебинаров; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация конкурсов красоты; организация досуга; организация спортивных состязаний; организация и проведение мастер-классов [обучение]; переподготовка профессиональная в области спорта; предоставление спортивного оборудования;

проведение фитнес-классов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; развлечения; услуги инструкторов [обучение]».

В материалах возражения [1 – 4] совсем отсутствуют какие-либо документы, которые раскрывали бы хозяйственную деятельность различных конкретных лиц, производящих соответствующие товары или оказывающих соответствующие услуги, и содержали бы сведения об объемах и длительном периоде производства ими этих конкретных товаров или оказания ими этих конкретных услуг независимо друг от друга, а также о неоднократности использования обозначения именно в качестве видового наименования определенных товаров или услуг, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака. Представленные материалы вовсе не содержат в себе и какой-либо оценки его восприятия потребителями и специалистами на рынке такого рода товаров и услуг.

Так, представленные распечатки сведений из сети Интернет [1], письма и сертификат сети фитнес-клубов [2] и буклет с описанием комплекса спортивных упражнений [3] сами по себе никак не могут содержать в себе необходимые документальные сведения о наличии самих фактов введения в гражданский оборот различными определенными лицами тех или иных конкретных товаров и услуг, для которых использовалось бы соответствующее обозначение именно в качестве их видового наименования. Напротив, они касаются вовсе не определенных товаров и услуг, а всего лишь комплекса спортивных упражнений. К тому же, все эти сведения относятся исключительно к периоду позже даты приоритета оспариваемого товарного знака либо не имеют каких-либо указаний на те или иные даты.

В свою очередь, заключение специалиста-лингвиста [4] не содержит в себе необходимой информации, поскольку специалист-лингвист не является специалистом в сферах производства определенных товаров и оказания определенных услуг, а его умозрительные выводы не подтверждают самих фактов знания и использования соответствующего слова на дату приоритета оспариваемого товарного знака квалифицированными в определенных отраслях

экономики специалистами, хозяйствующими субъектами и их сотрудниками и потребителями. Широкое использование ими данного слова и наличие соответствующей информации на дату приоритета оспариваемого товарного знака во многих специализированных справочниках, нормативно-правовых актах, научной или юридической литературе и в средствах массовой информации никак не доказано. Напротив, самим же специалистом-лингвистом в его заключении было отмечено, что лексемы «Barre» и «Барре» в словарях современного русского языка, включая и словари новых слов, не зафиксированы.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что представленные в материалах возражения сведения никак не позволяют признать того, что оспариваемый товарный знак на дату его приоритета являлся обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров и услуг определенного вида.

Отсутствие слов «Barre» или «Барре» в каких-либо терминологических словарях не позволяет признать оспариваемый товарный знак также и общепринятым термином в тех или иных конкретных областях науки или техники.

Вместе с тем, слово «Barre» в переводе с французского языка означает, например, «бурун, задвижка, засов, лом, перекладина, перила, поперечина, промежуток между зубами, рычаг, тяга, брусок, отмель, черточка, штанга, штрих, прут, барьер, волна прилива, поручень, стержень, слиток, штурвал, румпель, болевое ощущение, линия, ограничение, порог, полоса, препятствие, брусья, планка, шлагбаум» и многое другое, в переводе с немецкого языка – «слиток, полоса, болванка, чушка, барьер, шлагбаум, засов, поперечный брус, мель, прибрежный вал, прибой» и многое другое, а в переводе с английского языка – «полосатость трикотажного полотна (дефект), баррэ (прижатие струн на ладу одним пальцем), неровный бой ткацкого станка, станок в хореографии» и другое (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <https://translate.academic.ru>).

Исходя из вышеизложенного, оспариваемый товарный знак представляет собой весьма многозначное слово, которое напрямую никак не воспринимается в

качестве каких-либо строго определенных характеристик конкретных товаров и услуг, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака.

Однако, ввиду всего лишь одного из многочисленных значений слова «Ватте» («станок в хореографии») все же существует некоторая гипотетическая возможность порождения оспариваемым товарным знаком различных дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций, связанных, например, с хореографической направленностью соответствующих товаров и услуг, но данное обстоятельство предопределяет, напротив, исключительно наличие у него необходимой различительной способности.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака характеризующим товары и услуги.

Следовательно, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что коллегия не располагает и документами, которые свидетельствовали бы о наличии какого-либо конфликта интересов непосредственно между лицом, подавшим возражение, и правообладателем на соответствующем рынке товаров или услуг по поводу оспариваемого товарного знака либо сходных с ним тех или иных обозначений, что обуславливает вывод еще и об отсутствии необходимого обоснования заинтересованности у лица, подавшего возражение, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку. Данное

обстоятельство является также самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.02.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 615856.