

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 15.12.2014, поданное ООО «ТД Метиз», Нижегородская обл., г.Павлово (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №505800, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012738069 с приоритетом от 01.11.2012 зарегистрирован 07.02.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №505800 в отношении товаров 12, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Вельса Александра Юрьевича, г.Ярославль (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки зарегистрированное обозначение представляет собой слово «СНОУБОТ», выполненное черным цветом на белом фоне. Товарный знак носит фантазийный характер по отношению к заявленным товарам и услугам.

В возражении от 15.12.2014 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано следующими доводами:

- словесное обозначение «Сноубот» не обладает различительной способностью, поскольку интерпретировано от слова «сноуборд» (спортивный снаряд, предназначенный для скоростного спуска с заснеженных склонов и гор;

снеговая доска, доска для катания по снегу, доска для спуска с заснеженных склонов), состоящего из двух слов «snow» (снег) и «board» (доска);

- товар, маркированный товарным знаком «Сноубот», сани – плоская мягкая ледянка для катания по снегу, выполненная в виде чехла из полиэстера с демпфирующим наполнителем. Ледянка - таблетка является аналогом популярной пластмассовой ледянки;

- из источников Интернета широко известно применение словесного обозначения «Сноуборд» в качестве рекламной информации спортивного снаряда «Сноуборд» различными производителями;

- изложенное позволяет признать товарный знак «Сноубот» как обозначение, вошедшее во всеобщее употребление;

- оспариваемый товарный знак «Сноубот» состоит из словесного элемента «Сноу», образованного от английского слова «snow», в переводе на русский язык означающего «снег», а также слова «бот», которое по произношению сходно со словом английского языка «boat», что в переводе на русский язык означает «лодка, шлюпка, бот, корабль, судно»;

- таким образом, ассоциативно словесное обозначение «Сноубот» можно назвать как: снеговая лодка, лодка для катания по снегу, лодка для спуска с заснеженной поверхности;

- рассматриваемый товарный знак «Сноубот» и словесное обозначение «сноуборд» являются сходными в силу тождества сильных начальных элементов «сноу» и сходства звучания конечных элементов «бот» и «борд»;

- семантика обоих обозначений связана с одной и той же идеей, относящейся к зимним видам изделий – саням;

- сходство словесных элементов «Сноубот» и «Сноуборд» усиливается за счет выполнения их буквами одного алфавита одинаковым шрифтом;

- присутствие на рынке товарного знака «Сноубот» вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и является актом недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «сноубот» использовалось лицом, подавшим возражение. В качестве примера приложены счет – фактура и товарная накладная №1139 от 15.08.2012 по оплате и поставке санок-леданок.

В возражении лицо, его подавшее, ссылается на многочисленные нормативные документы, а именно: упомянутый выше Кодекс; Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила); Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон); Приказ Роспатента №26 от 27.03.1997 «О методических рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков».

Лицо, подавшее возражение, считает себя заинтересованным лицом в подаче данного возражения, поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака «Сноубот» предъявил претензии по нарушению исключительного права к ООО «ТД Метиз», выпускающему продукцию в виде конструкций различных санок: санки-ватрушки-сноутьюбинги, санки-ледайки мягкие, санки-ледайки жесткие из пластмассы и другие санки.

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 505800 полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копия свидетельства №505800 на товарный знак «СНОУБОТ» (1);
- копия заявки на товарный знак «СНОУБОТ» из базы данных ФИПС (2);
- сведения о товарном знаке «СНОУБОТ» по свидетельству №505800 из базы данных ФИПС (3);
- информация из Интернета о толковании словесного обозначения «сноуборд» в толковых словарях (4);

- информация из Википедии о возникновении и развитии «сноуборда» (5);
- рекламная информация из Интернета о продаже, применении сноубордов (6);
- рекламная информация ледянки-сноуборд (7);
- рекламная информация о санках-сноубот производства Вельса А.Ю (8);
- токование слова «бот» в слове «сноубот» (9);
- копии счета-фактуры №1139 и товарной накладной №1139 ООО «ТД Метиз»

на оплату и отправку товаров, в том числе, санок-сноубот (10).

Правообладатель оспариваемого товарного знака представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывалось следующее:

- лицо, подавшее возражение, неправомерно ссылается на Закон, который утратил силу с 01.01.2008;

- одноразового упоминания в бухгалтерских документах слова «сноубот» до даты приоритета оспариваемой регистрации недостаточно для вывода о том, что оно вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида или является общепринятым символом или термином;

- в возражении не приведено фактических доказательств того, что обозначение «сноубот» образовано от слова «сноуборд»;

- ошибочно и безосновательно утверждать, что сани «сноубот» - плоская мягкая ледянка (овальной, круглой и другой формы) для катания по снегу, выполненная в виде чехла из полиэстера с демпфирующим наполнителем. Правовая охрана оспариваемому обозначению предоставлена в отношении широкого перечня товаров, в котором указаны не только сани, но и, например, парашюты, тачки, кегли и так далее;

- слово «сноуборд» является наименованием определенного вида товара – спортивного снаряда (доска для катания по снегу). Сноуборд используется для занятий таким видом спорта, как сноубординг (спуск по естественной или искусственной трассе) и выпускается многими производителями;

- товар «сноуборд» включен в перечень товаров 28 класса МКТУ, однако в рассматриваемой регистрации данный товар отсутствует;

- вид товара «сноуборд» не является однородным с товарами, в отношении которых была произведена регистрация товарного знака «сноубот»;

- лицо, подавшее возражение, не привело доказательств того, что слово «сноубот» является лексической единицей русского языка, в связи с чем оно носит фантазийный характер;

- окончание «бот» в словесном элементе «сноубот» по произношению более сходно с английским словом «bot», которое переводится как «робот», «личинка», «кишечный глист».

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №505800.

К отзыву приложен Интернет - источник Translate.ru с переводом слова «bot» на русский язык (11).

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, было представлено Определение по делу №43-25878/2014 от 16.10.2014 Арбитражного суда Нижегородской области (12).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (01.11.2012) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутые выше Кодекс и Правила.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия

исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

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, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, 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.

Согласно пункту 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного вида, 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 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: 1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; 2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской

Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СНОУБОТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 12, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №505800 подано ООО «ТД Метиз». Относительно вопроса заинтересованности данной компании в подаче настоящего возражения коллегия отмечает следующее.

Лицо, подавшее возражение, реализует на российском рынке санки надувные «Ватрушка», санки-сноубот (малые) (10). Кроме того, между лицом, подавшим возражение, и правообладателем товарного знака по свидетельству №505800 существует судебный спор, инициированный правообладателем оспариваемого товарного знака (12). В рамках судебного спора правообладатель оспариваемого

товарного знака вменяет ООО «ТД Метиз» запретить использовать в выпускаемой и продаваемой продукции полезную модель «Сани» по патенту №104911, а также прекратить незаконное использование товарного знака по свидетельству №505800 при реализации и обозначении товаров, введенных им в гражданский оборот, размещении предложений к продаже товаров в сети Интернет.

По мнению коллегии, отмеченные обстоятельства иллюстрируют заинтересованность ООО «ТД Метиз» в подаче настоящего возражения.

Относительно несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №505800 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Анализ рассматриваемого товарного знака показал следующее.

Представленные лицом, подавшим возражение, источники информации (4 - 7) относятся к толкованию слова «сноуборд» - спортивный снаряд, предназначенный для скоростного спуска с заснеженных склонов и гор. Лыжная доска, предназначенная для спуска по естественной или искусственной трассе. Приведены сведения, касающиеся товара «ледянка – сноуборд 1Toy Groover». Описаны его характеристики, назначение, цена. Доказательств того, что словесный элемент «Сноубот» оспариваемого товарного знака является лексической единицей какого - либо языка, используется в словарно-справочной литературе, лицом, подавшим возражение, не представлено. В этой связи очевидно, что словесный элемент «Сноубот» является искусственным, фантазийным словом и не указывает на характеристики товаров/услуг, приведенных в перечне.

При этом разделение словесного элемента «Сноубот» на две составляющие «сноу» и «бот» является субъективным, поскольку он выполнен слитно одинаковым шрифтом. Однако, даже если предположить, что элементы «сноу» и «бот» могут быть по произношению сходны со словами английского языка «snow» и «boat», которые в переводе на русский язык означают «снег» и «лодка, шлюпка, корабль, судно», семантика слова «Сноубот» может иметь значение: «снежная лодка, снежный корабль» или «снежное судно». В этой связи видно, что оспариваемый товарный знак

в отношении зарегистрированных товаров/услуг не переходит в разряд обозначений, характеризующих товары и услуги.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «Сноубот» образовано от известного и понятного российскому потребителю слова «сноуборд» не доказано материалами возражения и также носит субъективный характер.

Материалами возражения не представлено сведений о том, что обозначение «Сноубот» в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара. В этой связи коллегией сделан вывод об отсутствии оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак в отношении товаров 12, 28 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Учитывая вышеизложенное, рассматриваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что рассматриваемое обозначение «Сноубот» не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно с широко известным словом «Сноуборд», необходимо указать следующее.

Лицо, подавшее возражение, не представило информации относительно каких-либо зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг товарных знаков со словесным элементом «Сноуборд», в связи с чем, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака вышеуказанной правовой норме.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 505800 в отношении товаров 12, 28 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя правообладателя соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Действия, связанные с актом недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя товарного знака по свидетельству №505800 не могут быть

рассмотрены в рамках настоящего возражения, так как не относятся к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.12.2014 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №505800.