

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.01.2017, поданное АО «Тандер», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 515848, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ**» по заявке № 2012745038, поданной 21.12.2012, зарегистрирован 19.06.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 515848 на имя ООО «Действие положительных эмоций», Россия в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом была произведена государственная регистрация отчуждения исключительного права на товарный знак по договору от 11.11.2014 № РД0161252 на имя Скавыша Евгения Леонидовича (далее – правообладатель) Срок действия регистрации – до 21.12.2022.

В поступившем 20.01.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 515848 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку в своей фактической деятельности использует обозначение «Sky Lanter (Небесный фонарь)» для маркировки поставляемой продукции (производитель «Нинбо Уофэй Индастриал Ко., Лтд»). Кроме того, АО «Тандер» является третьим лицом по делу А32-38310/2015, в рамках которого правообладателем подано исковое заявление о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Также, в адрес лица, подавшего возражение, поступила претензия от правообладателя оспариваемого знака с требованием о прекращении реализации товара, маркированного обозначением «Небесные фонарики»;

- обозначение «НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ» задолго до даты приоритета оспариваемого знака вошло во всеобщее употребление в обществе, в том числе в быту и среди участников рыночных отношений, для обозначения конкретного вида товара – китайские небесные фонарики;

- данный факт подтверждается тем, что при обращении к поисковой системе «GOOGLE» с установленным фильтром поиска за период 01.01.1990-настоящее время словосочетание «небесные фонарики» употреблялось уже с 1998 года (в рекламных, информационных целях, в социальных сетях и СМИ). Переход по ссылкам на сайты подтверждают факт использования данного словосочетания в целях обозначения одного и того же товара – китайских небесных фонариков, выполненных в виде бумажной летающей светящейся конструкции (приведена 1 ссылка в сети Интернет);

- данное обозначение уже включается в справочники (приведено определение Китайского фонарика из Википедии);

- в результате длительного применения наименования «Небесные фонарики» в отношении одного и того же товара, данная комбинация слов стала общепринятым наименованием товара в производственной, торговой сфере и в быту. Как видовое понятие товара, оно свободно указывалось на товарах, в документации, сопровождающей товар, использовалась при рекламе товара. Однако, регистрация спорного товарного знака ограничило рынок и ущемляет интересы производителей,

реализаторов данного товара и направлено на защиту интересов одного лица — правообладателя, нарушая баланс интересов;

- обозначение «Небесные фонарики» соответствует всем трем признакам, характеризующим обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида: использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями; применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время.

В возражении также приведена цитата из нормы пункта 1 статьи 1483 Кодекса: «...*Абзац 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации* не допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта...».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет [1];
- копия претензии [2];
- фотография конверта [3];
- копия материалов контракта от 06.03.2014 [4];
- выписка из ЕГРЮЛ [5].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 515848 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 515848, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 29.05.2017, отсутствовал и отзыва по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.12.2012) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.1.5 Правил к обозначениям, характеризующим товар, 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.

Согласно пункта 2.3.2 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного 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.

Оспариваемый товарный знак «**НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 28 класса

МКТУ: «игры, игрушки».

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, представлены материалы [1-5], которые содержат документы [4], касающиеся осуществления им деятельности в области реализации продукции, маркированной обозначением «Небесный фонарь Сердце». Кроме того, в деле представлена информация о существовании спора между лицом, подавшим возражение, и правообладателем [2].

Указанное позволяет усмотреть заинтересованность АО «Тандер» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 515848 в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Анализ словарно-справочной литературы (Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова, м., «Советская энциклопедия», 1935-1940, и др.), показал, что слово «фонарик» означает: муж. уменьш. ласк. к фонарь (муж. греч., турец. род коробки со стеклами для держанья огня, света). Елочный фонарик. Электрический фонарик.

Слово «небесный» является полисемичной лексической единицей русского языка и означает: 1) прил. к небо, находящийся на небе. Небесная лазурь. Небесный свод || цвета неба, светло-голубой; 2) астрономический, изучаемый или применяемый в астрономии (научн.). Небесная сфера. Небесные тела; 3) Исходящий с неба или находящийся на небе, как месте пребывания божества (в религиозных представлениях). Царь небесный (бог). Силы небесные. Царство (или царствие) небесное (рай); 4) перен. прекрасный, восхитительный ([поэт. устар.](#)). Небесная улыбка; 5) Небесная империя (книжн. [устар.](#)) – Китай эпохи империи.

С учетом многозначности приведенных значений слова «НЕБЕСНЫЙ» словосочетание «НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ» может восприниматься в различных

значениях.

Учитывая определенную вариативность восприятия рассматриваемого словесного элемента, и оценивая материалы [1-5], коллегия считает, что словесный элемент «НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ» способен порождать различные ассоциации, т.е. требует домысливания.

Нельзя отрицать, что в настоящее время в сети Интернет имеется большое количество информации о товарах, маркируемых словосочетанием «Небесные фонарики». Вместе с тем, следует указать, что в представленных публикациях приводятся такие обозначения как: «небесные фонарики», «китайские фонарики», «фонарики с посланиями», «фонарики желаний» и т.д.

Кроме того, в возражении не представлено материалов, однозначно свидетельствующих о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «**НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ**» выступало характеристикой какого-либо товара 28 класса МКТУ (в том числе указывало на вид товара).

Относительно доводов возражения о том, что обозначение «**НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ**» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, коллегия обращает внимание на следующее.

Для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров (услуг) определенного вида, необходимо учитывать наличие совокупности следующих признаков: применение обозначения в качестве названия (наименования) товара одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время; использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями.

В качестве обоснования своей позиции лицом, подавшим возражение, приведена лишь информация о том, что в Интернете имеются многочисленные упоминания и предложения к продаже бумажной летающей конструкции из бумаги, натянутой на легкий деревянный каркас.

Анализ представленных в возражении материалов [1-5] показал, что указанные документы не содержат фактических данных о длительности использования обозначения «НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ» многими независимыми лицами в качестве видового названия товаров 28 класса МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака, об объемах, периоде оказания услуг или производства товаров, неоднократности использования такого обозначения независимыми лицами, а также о характере его использования (каким именно образом используется обозначение - в качестве наименования конкретного вида товара или для индивидуализации товара/услуги конкретного производителя).

Таким образом, материалы возражения не содержат фактических данных, иллюстрирующих вхождение на дату приоритета оспариваемого товарного знака (21.12.2012) «**НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ**» во всеобщее употребление как обозначения товаров/услуг определенного вида.

Изложенное свидетельствует о том, что утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 515848 положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не может быть признано правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.01.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 515848.