

- обозначение «Рандосэру» - видоизменённое голландское слово «ransel» («рюкзак»), в которое национальное японское произношение внесло свои коррективы. Происхождение термина «Randoseru» (или «Рандосэру») насчитывает более 200 лет. В 1885 г. в Японии по «пилотному проекту» предполагалось использование рюкзака/ранца с обозначением «Рандосэру» в качестве стандарта для школьников начальных классов. С этого времени и по сей день на мировом рынке термин «Рандосэру» относится к определённому виду японских школьных рюкзаков/ранцев «Randoseru». Ранцы изготавливают, в основном, вручную и имеют определённые и только для них заданные характеристики в части дизайна, свойств и размеров. Эксклюзивное качество ранцев позволяет реализаторам и покупателям выделять японские ранцы /рюкзаки «Randoseru» из ассортимента товаров того же назначения;

- словесный элемент «Randoseru» относится к категории обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Указанное обусловлено тем, что наименование «Randoseru» прочно вошло в обиход не только для широкого круга потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов. Ранцы/рюкзаки «Рандосэру» изготавливают разные производители, но при этом этот товар соответствует по качеству, назначению и по своим заданным характеристикам товару «японский школьный ранец Рандосэру». До даты приоритета оспариваемого товарного знака японские ранцы «Рандосэру» («Randoseru») реализовывались на российском рынке как российскими, так и зарубежными юридическими лицами. В связи с изложенным существует взаимно-однозначная связь между товаром (ранцы/рюкзаки), обладающими определёнными свойствами и качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его наименования;

- обозначение «Randoseru» является термином, поскольку включается в словари, энциклопедии, справочники и, в частности, в перечне наименований товаров 18 класса МКТУ (11 ред. 2017 г.) есть позиция товара с наименованием «Рандосэру [японский школьный ранец]» (180127). Согласно Руководству по

применению МКТУ «текст, содержащийся в квадратных скобках в наименовании товара/услуг, поясняет предшествующий до скобок текст в наименовании или является его синонимом», то есть на мировом уровне существует товар с наименованием «Рандосэру», а его синоним - «японский школьный ранец»;

- словесный элемент «Randoseru» обозначает ранец/рюкзак, который отличается своей индивидуальностью, обладая особыми свойствами и качествами, а именно, имеет определённую форму, специальную ортопедическую конструкцию с вставкой для спины, надёжные и удобные крепления, также имеет небольшой вес и стильный дизайн, что позволяет отличить и выделить этот товар из товаров того же назначения. Указанные рюкзаки производятся в Японии. Таким образом, слово «Рандосэру» характеризует вид товара («ранцы»), его качество, свойство, назначение, ценность, а также указывает на место и способ их производства и не может получить охрану в качестве товарного знака;

- обозначение «Randoseru» представляет собой форму товара (ранцы /рюкзаки имеют жёсткую покатую крышку и жёсткую «спинку»), которая определяется исключительно свойством и назначением товара, в связи с чем оно не соответствует требованиям подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак может ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и качества таких товаров как «портфели [кожгалантерея]; сумки школьные» 18 класса МКТУ, так как в сознании потребителя может сложиться неверное представление о виде, свойствах и качестве товаров, не соответствующих виду, свойствам или качеству рандосэру.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы (копии):

1. распечатка товарного знака по свидетельству №649905;
2. копия свидетельства о регистрации Барабанщиковой Е.С. в качестве индивидуального предпринимателя;
3. копия свидетельства о регистрации доменного имени www.randoseru.ru;
4. копия рекламного материала из сети Интернет, касающегося заявителя;
5. распечатка заявки №2018728249;

6. копия уведомления от 13.06.2018 г. №01-06/18;
7. копия информационного материала из сети Интернет, касающегося правообладателя;
8. распечатки информационных материалов из сети Интернет (<http://kvalito.ru/articles/71>, www.amorez.com, <http://japanesebag.ru/>);
9. копия заявления на регистрацию товарного знака от ИП Мужива А.С.;
10. копия информации из МКТУ (11 ред. 2017 г.).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №649905 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 649905, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не относится к категории обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Заявитель не приводит ни одного доказательства того, что производители ранцев в Японии используют слово «randoseru» в качестве видового наименования товара. Ссылка на интернет сайт заявителя не может быть признана допустимым, достоверным и достаточным доказательством данного довода. Вместе с тем, один из ведущих производителей японских школьных ранцев, компания «Seiban Ltd.» в качестве наименования выпускаемых школьных ранцев использует слово «randsel backpacks», что в переводе с английского языка означает «школьный ранец, школьная сумка»;

- обозначение «рандосеру/рандосэру» отсутствует в общеязыковых толковых лексических словарях. Указанное слово отсутствует и в словаре иностранных слов;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что слово «рандосэру» включено в перечень наименований товаров 18 класса МКТУ не может быть признан убедительным. В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Ниццкого соглашения определено, что «классификация разрабатывается на английском и французском языках, причем оба текста полностью аутентичны». Согласно пункту 6 статьи 1

Ниццкого соглашения официальные тексты классификации на арабском, испанском, итальянском, немецком, португальском, русском языках, а также на других языках, которые может подтвердить ассамблея, упомянутая в статье 5, вырабатываются Генеральным директором после консультации с заинтересованными правительствами, или на основе перевода, представленного этими правительствами. В трехязычной версии МКТУ, в части описания товара под базовым номером 180127 указано следующее:

18	180127	Рандосеру [японский школьный ранец]	RU
18	180127	Randsels [sacs à dos d'ecolier japonais]	FR
18	180127	Randsels [Japanese school satchels]	EN

Таким образом, международное название товара по МКТУ – randsels (Japanese school satchels), то есть ранец, который расшифровывается как «японский школьный ранец», а не «Randoseru» как указывает лицо, подавшее возражение;

- в соответствии с пунктом 4 Руководства по применению МКТУ текст, содержащийся в квадратных скобках в наименовании товара / услуги, поясняет предшествующий до скобок текст в наименовании или является его синонимом. Союз «или» в данном случае указывает на то, что пояснение предшествующего до скобок текста и синоним – это самостоятельные варианты интерпретации содержания таблицы по разделу;

- слово «японский школьный ранец» является не синонимом слова «рандосеру», а его фактическим переводом с японского языка. Школьный ранец в японском языке обозначается иероглифами, а в транслитерации на русский язык пишется и произносится как «рандозеру».

К отзыву приложены следующие материалы:

1. распечатка из сети Интернет информации о компании «Seiban» и ее продукции;
2. распечатка электронных словарей грамота.ру, энциклопедиум.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 649905.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,

коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.05.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4. представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

В соответствии с пунктом 34 Правил В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектами, не обладающим различительной способностью или состоящих только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначения, не обладающим различительной способностью, относятся:

общепринятые наименования;

реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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

Лицо, подавшее возражение, является администратором домена www.randoseru.ru, посредством которого реализует школьные ортопедические ранцы «Randoseru» (3). Барабанщиковой Е.С. была подана заявка №2018728249 на



регистрацию обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 18 и 35 классов МКТУ (5). Правообладателем оспариваемого товарного знака было направлено уведомление о нарушении исключительных прав на принадлежащий ему товарный знак по свидетельству №649905 (6). Копия указанного письма была направлена регистратору доменных имён системы Google, в результате чего лицо, подавшее возражение, получило отказ в размещении слова «RANDOSERU» в рекламных компаниях, причём не только в указанной поисковой системе, но и в социальных сетях Фейсбук, Инстаграм, В контакте. Указанное позволяет признать Барабанщикову Е.С. заинтересованной в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 649905.

»Randoseru«

Оспариваемый товарный знак « » является комбинированным и состоит из слова «Randoseru», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «R» - заглавная, а также из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения ремня. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №649905 оспаривается по мотивам несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего лицом, подавшим возражение, представлены материалы (8-

10). Следует отметить, что публикация с сайта www.amorez.com не содержит даты ее публикации, в связи с чем данную ссылку невозможно соотнести с датой приоритета оспариваемого товарного знака. Что касается ссылки <http://japanesebag.ru/>, то в ней не содержится даты публикации информации, а сама по себе она распечатана 18.08.2018, то есть выходит за период доказывания.

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

В возражении содержится довод о том, что словесный элемент «randoseru» оспариваемого товарного знака относится к категории обозначений вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Как правомерно отмечается лицом, подавшим возражение, и правообладателем признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являются:

- 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 изготовителями;
- применение обозначения длительное время.

Примерами обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являются следующие обозначения: целлофан, термос, ланолин, вазелин, эскалатор, линолеум, нейлон, эскимо.

Вместе с тем, в материалах возражения отсутствуют материалы, в которых бы указывалось какие именно лица, с какого времени начали использовать обозначение «randoseru» для индивидуализации определенной продукции на территории Российской Федерации. Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что «японские ранцы «Рандосэру» реализуются как российскими, так и иностранными юридическими лицами» носит декларативный характер. При этом, сведения, содержащиеся в ссылке <http://kvalito.ru/articles/71>, также не содержат вышеупомянутую информацию. В связи с изложенным, коллегия считает довод

возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №649905 требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса неубедительным.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что регистрация оспариваемого товарного знака нарушает требования подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку обозначение «Randoseru» является общепринятым термином.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Однако в распоряжение коллегии не было представлено сведений из словарей, энциклопедий, справочников, анализ которых позволял бы сделать вывод о том, что обозначение «randoseru» является термином в конкретной области. Изложенное позволяет сделать вывод о недоказанности доводов возражения в отношении данного мотива оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №649905.

Предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку оспаривается и в связи с тем, что его словесный элемент относится к категории обозначений, представляющих собой форму товара, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товаров.

О форме товара, которая определяется исключительно или главным образом свойством товара можно говорить только в том случае, если обозначение представляет собой изображение схематической или реалистической формы товара. Следует отметить, что оспариваемый товарный знак «randoseru» является словом, то есть не может в принципе представлять собой какую-либо форму товаров, поэтому соответствующий довод лица, подавшего возражение, следует признать неубедительным.

В возражении содержатся доводы о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в силу того, что его словесный элемент «randoseru» является указанием на вид, качество, свойство, назначение, место и способ производства части товаров 18 класса МКТУ.

Следует согласиться с лицом, подавшим возражение в том, что словесный элемент «Randoseru» оспариваемого товарного знака представляет собой

транслитерацию слова «рандосеру», означающего японский школьный ранец, которое внесено в МКТУ (11 редакция) в качестве наименования товара - «рандосеру [японский школьный ранец]» (180127).

Кроме того, лицом, подавшим возражение, представлена публикация из сети Интернет (<http://kvalito.ru/articles/71>) (8), которая относится к периоду до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и согласно которой «randoseru» (или «рандосэру») – это рюкзак, сделанный из натуральной или искусственной кожи и используемый преимущественно школьниками начальных классов Японии. Термин заимствован из голландского языка и произошел от слова «ransel», которое означает «рюкзак», происхождение которого насчитывает более 200 лет. В указанной статье приводится подробное описание истории создания и производства рюкзаков «randoseru» («рандосэру»). Любой российский потребитель мог ознакомиться с вышеприведенной информацией до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В материалах заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правообладателем также указывается «Словесный элемент обозначения представлен в виде слова «Randoseru»... Транслитерация на русский язык – «Рандосеру». Смысловое значение – в переводе с японского Рандосеру означает разновидность школьного портфеля, имеющего специальную ортопедическую спинку».

Таким образом, под обозначением «randoseru» (и его вариантом написания буквами русского алфавита - «рандосэру») понимается школьный ранец происходящий из Японии.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 18 класса МКТУ «портфели [кожгалантерея]; ранцы; сумки школьные».

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. www.dic.academic.ru):

Портфель – это кожгалантерейное изделие для переноски деловых бумаг, школьно-письменных принадлежностей, книг, личных предметов.

Ранец – это сумка для ношения при себе вещей, надеваемая посредством помочей на спину (устар.) школьников – для книг и учебных принадлежностей, в армии – как часть походного снаряжения.

Сумка школьная - приспособление для переноски или ношения чего -нибудь в виде сделанного из ткани, кожи и т.п. вместилища квадратной, продолговатой, округлой или иной формы, используемое школьниками.

Указанное свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак «randoseru» представляет собой наименование товаров 18 класса МКТУ, которые по своей сути соответствуют «портфелям [кожгалантерея]; ранцам; сумкам школьным», связи с чем в отношении указанных товаров он не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Ввиду того, что коллегией установлено, что оспариваемый товарный знак является наименованием товаров 18 класса МКТУ, он не может являться одновременно и ложным указанием на вид данных товаров 18 класса МКТУ.

При этом, доводы возражения о том, что словесный элемент «randoseru» указывает на свойства, ценность, назначение, а также место и способ производства товаров 18 класса МКТУ, следует признать декларативными и необидительными.

Правообладатель приводит следующий довод в защиту правомерности регистрации товарного знака по свидетельству №649905: в трехязычной версии МКТУ английским и французским вариантами наименования товара «рандосеру» являются слова «randsels», а не «randoseru». Кроме того, указывается, что ведущим японским производителем школьных ранцев, компанией «Seiban Ltd.» в качестве наименования производимой продукции используется обозначение «randsel backpacks». Однако, как уже указывалось выше по тексту заключения, обозначение «Randoseru», включенное в товарный знак по свидетельству №649905, является транслитерацией слова «рандосэру» буквами латинского алфавита и оба эти варианта на территории Российской Федерации используются и воспринимаются в качестве наименования японского школьного рюкзака (8-10).

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству №649905 в отношении всех товаров 18 классов МКТУ, приведенных в перечне оспариваемой регистрации, противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.09.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 649905 недействительным полностью.