

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2017, поданное ООО «Спортмастер», Москва (далее — лица, подавшие возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №572943, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 29.04.2016 за №572943 по заявке №2014736640 с приоритетом от 30.10.2014 на имя ООО «МИНИСПОРТ», Москва (далее - правообладатель) для товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Регистрация данного товарного знака действует до 30.10.2024.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано

Waveboard



ВЕЙВБОРД

комбинированное обозначение «  ».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №572943 предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Спортмастер» присутствует на российском рынке как компания, специализирующаяся на продаже спортивных товаров, более 10 лет;
- в адрес лица, подавшего возражение, 19.09.2016 поступило письмо от правообладателя товарного знака по свидетельству №572943, в котором ООО «МИНИСПОРТ» выразило требование о прекращении использования обозначения «вэйвборд», поскольку такое использование является нарушением исключительного права на принадлежащий ему товарный знак;
- ООО «Спортмастер» после поступления письма, будучи добросовестным участником рынка, удалил со своего сайта (<http://www.sportmaster.ru>) предложения о продаже вэйвбордов;
- таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «МИНИСПОРТ» препятствует деятельности лица, подавшего возражение, по продаже вэйвбордов;
- в связи с изложенным ООО «Спортмастер» является заинтересованным лицом в признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №572943;
- товарный знак по свидетельству №572943 включает в качестве доминирующих элементов слова «Waveboard», «ВЕЙВБОРД», которые до даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.10.2014) вошли во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида - одного из видов роликовых досок (скейтбордов) для катания;
- данное утверждение подтверждается, например, наличием нескольких международных регистраций знаков, зарегистрированных для товаров «wave boards» 28 класса МКТУ (международные регистрации №№827294, 1233233 1233476, 1235017);
- при этом, правовая охрана знака по международной регистрации №1235017 распространяется на товары «street surfing wave boards» (вэйвборды для уличного сёрфинга) 28 класса МКТУ и услуги «retail and whosale services, also on line, of... surfing

wave boards» (услуги, в том числе онлайновые, розничных и оптовых продаж ... вейвбордов для уличного сёрфинга) 35 класса МКТУ;

- вышеупомянутые международные знаки были зарегистрированы ранее даты приоритета оспариваемого знака, причем всем этим знакам была предоставлена правовая охрана в России, в том числе в отношении товаров «wave boards»;

- также имеется товарный знак по свидетельству №542750 с приоритетом от 28.11.2013, зарегистрированный для товаров «вейвборды для уличного сёрфинга»;

- очевидно, что термины «wave boards», «вейвборды» использованы в перечнях вышеуказанных товарных знаков для обозначения товаров определенного вида/категории/конструкции;

- термин «wave board» давно используется также в патентных документах в качестве обозначения изделия определенного вида (в тексте возражения содержатся выдержки с переводом из патентных документов США и стран Европейского союза);

- подтверждением тому, что обозначение «вейвборд» является обозначением товаров определенного вида, является повсеместное использование слова «вейвборд» в качестве такового в сети Интернет (сайты: <http://klubmama.ru/sovety-roditelyam/detskie-veshhi/chto-takoe-veivbo>, <https://www.decathlon.ru/C-98003-veivbordy>, www.skatel001.ru);

- слитное написание названия вида товара «wave board» в оспариваемом товарном знаке не придает словам «Waveboard», «ВЕЙВБОРД» фантастический характер;

- в связи с тем, что оспариваемый товарный знак включает обозначение одного из видов роликовых досок для катания, то для всех других товаров 28 класса МКТУ, в том числе, для сноубордов и досок для серфинга, которые не относятся к разновидностям роликовых досок для катания, он является ложным и способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №572943 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы (копии):

- распечатка электронной переписки [1];
- распечатка раздела «контакты» с сайта <http://waveboard.ru> [2];
- письмо АО «Региональный Сетевой Информационный Центр о принадлежности сайта sportmaster.ru ООО «Спортмастер» [3];
- рекламные материалы продукции «Вейборд Termit» [4];
- распечатка страниц с сайта sportmaster.ru [5];
- распечатки из базы данных ROMARIN знаков по международным регистрациям №№827294, 1233233 1233476, 1235017 [6];
 - распечатка товарного знака по свидетельству №542750 из информационного ресурса «Открытые реестры» [7];
 - распечатки патентов США №№6431733, 6648363, 6834881, 7425017, 8332544 [8];
 - распечатки европейской патентной заявки EP2596840, патентной заявки Италии №TA2014A000002, международной патентной заявки №PCT/IT2015/00165 [9];
 - распечатка страниц сайта http://waveboardshop.ru/vse_o_veiivborde/otkuda-k-nam-prishli-veiivbordv [10];
 - распечатка страниц с сайта <http://ru.wikipedia.org> [11];
 - распечатка страниц с сайта <http://klubmama.ru/sovetv-roditelyam/detskie-veshi/chto-takoe-veivbo> [12];
 - распечатка страниц с сайта <https://www.decathlon.ru/C-98003-veivbordy> [13];
 - распечатка страниц с сайта <http://www.skatel001.ru/> [14].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №572943 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- название «Waveboard»/«Вейвборд» не было популярно и не являлось одним из нарицательных названий двухколесных скейтов на дату подачи заявки на товарный знак по свидетельству №572943;

- после подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака ООО «МИНИСПОРТ» была заказана и получена партия двухколесных скейтов, маркируемых обозначениями «Waveboard»/«Вейвборд», продажа которых ведется по настоящее время;

- уже после подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, а также после успешной рекламной компании ООО «МИНИСПОРТ» скейтов с маркировкой «Waveboard»/«Вейвборд», ООО «Спортмастер» переименовало предлагаемые к продаже скейты с названия «Стритсёрф» на название «Вейвборд»;

- в настоящее время ООО «Спортмастер» для этих скейтов была выбрана другая торговая марка, а именно «Роллерсерф»;

- приведенный в возражении сайт www.waveboardsop.ru, на котором размещена статья «Откуда нам пришли вейвборды», зарегистрирован только в апреле 2015 г., а статья появилась на нем еще позже;

- информация о «вэйвбордах» на сайтах www.1001.ru, www.klubmama.ru также была размещена позже даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в английском языке не существует слова «waveboards», а слова «wave boards» переводятся с английского на русский язык как «волны» и «доски»;

- в этой связи словосочетание «wave boards», представленное в перечне противопоставленных в возражении знаков по международным регистрациям, неверно переведено в возражении как «вейвборд», тогда как данное словосочетание переводится с английского языка как «волновые доски» или «доски для волн»;

- описание товара «wave boards» с французского языка - «planches de vague», переводится как «доски для серфинга»;

- упоминаемые в патентных документах слова «wave boards» также переводятся как «волновые доски», «доски для волн», «доски для серфинга».

В подтверждение изложенного правообладатель представил следующие документы (копии):

- распечатки страниц с сайта www.sportmaster.ru [15];

- фотографии упаковок и скейтов с маркировкой «Waveboard»/«Вейвборд» [16];
- распечатка перевода слов «wave», «boards», «waveboards» и словосочетания «planches de vague» из электронных словарей [17];
- распечатка страницы с сайта <https://ru.wikipedia.org> [18];
- распечатка товарных знаков по свидетельствам №№431103, 572595, 373244, 413237, 212671 из информационного ресурса «Открытые реестры» [19];
- информация о регистрации сайтов «waveboardshop.ru» и «skate1001.ru» [20];
- распечатка страниц с сайта skate1001.ru по состоянию на 09.11.2016, выполненная с Интернет-ресурса web.archive.org [21];
- распечатка страниц с сайта klubmama.ru по состоянию на 17.12.2014, выполненная с Интернет-ресурса web.archive.org [22];
- распечатка страниц с сайта <https://ru.wikipedia.org> в отношении архива Интернета [23];
- распечатка страниц с сайта <https://ru.wikipedia.org>, касающихся архива Интернета [24];
- распечатка знаков по международным регистрациям №№680287, 827294, 1235017 [25];
- письмо АО «Региональный Сетевой Информационный Центр», касающееся сайта waveboard.ru [26];
- свидетельство о регистрации доменного имени «вейвборд.рф» [27];
- распечатка страниц с сайтов www.welosportnews.ru, www.ug-komfort.su, www.ollymique.ru, www.allhockey.ru, www.namnepesh.com, миниспорт.рф [28];
- <https://ru.wikipedia.org>, касающихся архива Интернета [29].

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя представило следующие доводы:

- в немецкой, англоязычной и шведскоязычной версии Википедии на дату приоритета оспариваемого товарного знака имелись статьи, посвященные «Waveboard»;
- в данных статьях под «Waveboard» понимались предназначенные для катания доски;
- слово «Waveboard» возможно не вошло в словари, но оно стало использоваться до даты приоритета оспариваемого товарного знака в области спортивных товаров для обозначения конкретных видов досок для катания.

Дополнительно лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы (копии):

- распечатки архивных скриншотов по адресам
<http://web.archive.org/web/20090902024123/http://de.wikipedia.org/wiki/Waveboard;>
<http://web.archive.org/web/20060913000000/http://en.wikipedia.org/wiki/Waveboard;>
<http://web.archive.org/web/20090805151635/>; <http://en.wikipedia.org/wiki/Waveboard>;
<http://web.archive.org/web/20140720015007/>; <http://sv.wikipedia.org/wiki/Waveboard>;
<http://www.streetsurfing-online.de/waveboard.html> [30];
- распечатка страниц с сайта <http://web.archive.org/web/20090422181947/>;
<http://www.wikihow.com/Ride-a-Waveboard> (страница на английском языке от 22.04.2009 (как кататься на вейвборде) [31];
- распечатка страниц с сайта http://web.archive.org/web/20140202123739/http://www.activ43.ru/snaryaga/cto-takoe-waveboard_kak-ego-vybrat (как выбрать вейвборд, страница на русском языке от 02.02.2014) [32];
- распечатка страниц с сайта <http://web.archive.org/web/20140202131351/http://www.activ43.ru/archives/category/waveboard> ((школа вейвборда), страница на русском языке от 02.02.2014) [33];
- распечатка страниц с сайта <http://web.archive.org/web/20140705085718/http://www.decathlon.ru/C-98003-veivbordy>,

(вейвборды в интернет-магазине Декатлон), страница на русском языке от 05.07.2014 [34];

- распечатка страниц с сайта

<http://web.archive.org/web/20120308222938/http://www.ripstic.ru/category/products/offset18/>,

(интернет-магазин Ripstic.ru), страница на русском языке от 08.03.2012 [35];

- распечатка страниц с сайта

<http://web.archive.org/web/20111115210753/http://activenergy.ru/category/rollerserfy/>

(интернет-магазин activenergy.ru), страница на русском языке от 15.11.2011 [36];

- распечатка страниц с сайта

http://web.archive.org/web/20140510094639/http://isplit.ru/det_transport/skeytbordy_veyvbordy/ (интернет-магазин isplit.ru), страница на русском языке от 10.05.2014 [37].

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

С учетом даты (30.10.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №572943 правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, №4322 (далее – Правила).

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 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 заинтересованным лицом.

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.

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

Согласно подпункту 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 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №572943 с приоритетом от

Waveboard



ВЕЙВОРД

30.10.2014 представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «Waveboard» и «ВЕЙВОРД», выполненные

буквами латинского и русского алфавитов. Словесные элементы размещены на двух строках друг под другом, а между ними выполнен оригинальный изобразительный элемент. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ «доски роликовые для катания; сноуборды; доски для серфинга» на имя ООО «МИНИСПОРТ».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №572943 оспаривается ООО «Спортмастер» по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Хозяйственная деятельность ООО «Спортмастер» связана с реализацией на российском рынке широкого ассортимента спортивных товаров, то есть товаров однородных товарам 28 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации (товары имеют одинаковое спортивное назначение) [5]. Лицо, подавшее возражение, получило от правообладателя товарного знака по свидетельству №572943 предупредительное письмо [1] о прекращении использования для маркировки роликовых досок обозначения «Вейвборд» [4], присутствующего в оспариваемом товарном знаке в качестве охраняемого элемента.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО «Спортмастер» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №572943 в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Согласно доводам возражения, включенные в состав оспариваемого товарного знака словесные элементы «Waveboard» и «ВЕЙВБОРД» вошли во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида, а именно, досок роликовых для катания.

Анализ показал, что словесный элемент «Waveboard» представляет собой две слитно написанных лексических единицы английского языка:

«wave» - 1. 1) развеваться (о флагах), волноваться; 2) виться (о волосах); 3) завивать (волосы); 4) делать знак рукой; 2. 1) волна; 2) махание, знак (рукой); 3) колебание; неровность; 4) завивка.

«board» - 1. 1) доска; 2) стол; 3) питание; 4) полка; 5) горн. широкая выработка в угольном пласте; 6) подмостки, сцена; 7) картон; 8) крыша переплёта; 9) борт (судна); 10 мор. глас; 2. 1) настилать пол; 2) столоваться; 3) содержать лошадей за плату; 4) сесть (на корабль, в поезд); 5) сцепиться бортами; брать на абордаж; 6) лавировать (см. Англо-русский словарь, проф. В.К. Мюллер, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва – 1956, с. 69, 655).

С учетом приведенных выше словарных значений слов «wave» и «board» усматривается, что слово «Waveboard» не переводится буквально как «доски роликовые для катания», а может восприниматься в различных значениях, в частности, в значении «волновая доска» или «доска с эффектом колебания» и пр.

Неопределенная семантическая окраска указанного словесного элемента могла бы свидетельствовать о фантастичном характере оспариваемого товарного знака по отношению к товарам 28 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, слово «Waveboard» и его транслитерация буквами русского алфавита «ВЕЙВБОРД», как в слитном, так и в раздельном написании словесных элементов «wave» и «board», использовались различными хозяйствующими субъектами до даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.10.2014) для обозначения товаров определенного вида - досок роликовых для катания (скейтбордов).

В частности, в отношении товаров 28 класса МКТУ «wave boards» на имя различных юридических лиц на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана знакам «ArmaSport» по международной регистрации №827294 с конвенциональным приоритетом от 02.10.2003, «» по международной регистрации №1233233 с конвенциональным приоритетом от 03.09.2013, «HILL & VALLEY» по международной регистрации №1233476 с конвенциональным приоритетом от 03.09.2013, «ROCES» по международной регистрации №1235017 с конвенциональным приоритетом от 07.05.2014 [6].

Правовая охрана знака по международной регистрации №1235017 также распространяется услуги 35 класса МКТУ «retail and whosale services, also on line, of... surfing wave boards» (услуги, в том числе онлайневые, розничных и оптовых продаж ... вейвбордов для уличного сёрфинга).

Кроме того, согласно данным Госреестра на территории Российской Федерации в отношении товаров 28 класса МКТУ «вейвборды для уличного сёрфинга» зарегистрирован товарный знак «**ROCES**» по свидетельству №542750 с приоритетом от 28.11.2013.

Лицо, подавшее возражение, также ссылается на различные патентные документы стран Европейского союза и США [8-9], в которых упоминаются товары «wave boards» (вэйвборды).

В частности, в патенте США №6648363 (опубликован 18.11.2003) отмечено, что класс спортивных досок содержит, помимо прочего, вейвборды. В патенте США №6834881 (опубликован 28.12.2004) указано, что спортивные доски могут содержать, в том числе, вейвборды. Патент США №7425017 (опубликован 16.09.2008) относится к усовершенствованной конструкции спортивной доски, такой как, например, скейтборд, кайтборд, сноуборд, скейтборд для снега, доска для скибординга, парусная доска, вейвборд, лыжи для снега и тому подобные доски для спорта или отдыха. В патенте США №6431733 (опубликован 13.08.2002) отмечено, что «доска для сёрфинга и вейвборд до некоторой степени сходны по общей форме и конструкции». В описании к патентной заявке Италии №TA2014A000002 с приоритетом от 24.06.2014 указано, что «в наше время существуют разные типы скейтборда: лонгборд, вейвборд, снейкборд, слаломборд, кастерборд, лоуборд, фриборд и электрифицированные типы. Все эти доски имеют разные характеристики: лонгборд имеет более длинную доску, тележку и колеса большего размера. Вейвборд: две платформы связаны торсионным валом, который содержит пружину. Каждая платформа соединена с полиуретановым колесом посредством вращающегося шарнира, чтобы каждое колесо могло поворачиваться независимо».

Помимо вышеприведенных сведений лицо, подавшее возражение, представило распечатки многочисленных ссылок из сети Интернет, свидетельствующих о том, что

«Waveboard»/ «ВЕЙВОРД» используется не как средство индивидуализации товаров определенного лица, а в качестве видового наименования досок роликовых для катания (скейтбордов).

На различных сайтах сети Интернет до даты приоритета оспариваемого товарного знака вейвборды (waveboard) предлагались к продаже, а также размещалась информация о вейвбордах (waveboard) как о виде товара. В частности, на сайте [32] вэйвборд/waveboard описывается как двухколесная модель известного всем скейтборда, а также содержится информация о школе обучения катания на вейвбордах.

Правообладатель в защиту оспариваемого товарного знака ссылается на то, что стал использовать товарный знак по свидетельству №572943 после его государственной регистрации для маркировки произведенных по его заказу двухколесных скейтов.

Вместе с тем, с учетом предшествующего дате приоритета оспариваемого товарного знака массового использования различными хозяйствующими субъектами слов вэйвборд/waveboard в качестве указания разновидности скейтов (роликовых досок), коллегия не усматривает, что оспариваемый товарный знак способен восприниматься как средство индивидуализации продукции правообладателя.

Таким образом, из имеющихся в распоряжении коллегии документов усматривается наличие признаков, характеризующих словесные элементы «Waveboard»/«ВЕЙВОРД» как обозначения, вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Waveboard
ВЕЙВОРД

Необходимо отметить, что в оспариваемом товарном знаке «Waveboard»/«ВЕЙВОРД» словесные элементы «Waveboard»/«ВЕЙВОРД» занимают доминирующее положение.

Резюмируя вышеизложенное коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №572943 в отношении товаров 28 класса МКТУ «доски роликовые для катания» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку словесные элементы «Waveboard»/«ВЕЙВБОРД» представляют собой разновидность роликовых досок, для товаров иного вида, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, а именно для товаров 28 класса МКТУ «сноуборды; доски для серфинга» оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров. В этой связи усматривается противоречие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.01.2017, признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №572943 недействительным полностью.