


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 06.10.2017, поданное ООО «СТС», г. Белгород (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584247, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого комбинированного товарного знака «  » произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 18.08.2016 за №584247 по заявке №2014740842 с приоритетом от 04.12.2014 на имя Ореховой Р.А., г.Липецк (далее - правообладатель) для товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.10.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №584247 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, подтверждается на основании следующих доводов:

а) лицо, подавшее возражение, с 2012 года осуществляет деятельность, связанную с ввозом, рекламой и распространением продукции «Снежколеп» производства ООО «Сталекс» (Украина);

б) правообладатель оспариваемого товарного знака запрещает ввозить на территорию Российской Федерации продукцию под обозначением «Снежколеп» и препятствует хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение;

- занимающий доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «Снежколеп», означает «предмет (устройство, приспособление), предназначенный для совершения, выполнения действия, то есть приспособление для лепки снежков»;

- слово «снежколеп» однозначно указывает на назначение товара, так как слово «снежколеп» является с точки зрения его частеречной принадлежности существительным мужского рода, а с точки зрения словообразовательной структуры – сложным словом с соединительной гласной –о-. Последовательность букв *снежк-*, включающая корень и суффикс, встречается только в формах слова «снежок», а последовательность букв *леп-* только в составе глагола «лепить» является корневой морфемой;

- правообладателем оспариваемой регистрации вышеуказанное приспособление «снежколеп (снежкодел)» защищено патентом на промышленный образец за №97600, а в патенте США №5080572 от 1992 года подобного рода изображение зарегистрировано как «SNOW BOLL MAKING DEVICE» - «устройство для изготовления снежков»;

- согласно представленным документам задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака устройство для лепки снежков под обозначением «Снежколеп» выпускалось различными производителями, о чем свидетельствуют сертификаты соответствия и отзывы потребителей в сети Интернет;

- таким образом, словесный элемент «Снежколеп» рассматриваемого товарного знака не обладает различительной способностью, указывает на вид и назначение товаров.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №584247 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

- таможенные декларации ООО «СТС» (1);
- сертификаты соответствия №№1261463, 125627 (2);
- письмо Федеральной таможенной службы от 22.05.2017 №14-40/26607 «о товарном знаке «СНЕЖКОЛЕП»» (3);
- решение Арбитражного суда Московской области по делу №А41-15501/2017 от 02.05.2017 (4);
- решение Арбитражного суда города Санкт-Петербург и Ленинградской области по делу №А56-10342/2017 от 14.06.2017 (5);
- лингвистическое заключение (6);
- патент США за №5080572 (7);
- патент на промышленный образец №97600 (8);
- нотариально заверенные протоколы осмотра доказательств (9);
- Постановление тринадцатого Арбитражного апелляционного суда г.Санкт-Петербург по делу №А56-10342/2017 (10);
- Определение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-31016/17-51-285 от 14.12.2017 (11).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №584247 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- правообладатель сомневается в заинтересованности лица, подавшего возражение, поскольку она не подтверждена документально;
- оспариваемый товарный знак «Снежколеп» косвенно указывает на назначение товаров (аналог сложносоставного слова от существительного «снег» и глагола «лепить»), тем не менее, является фантазийным словом, отсутствующим в толковых словарях и не являющимся видовым понятием;
- в перечне товаров 28 класса МКТУ оспариваемой регистрации отсутствует формулировка товара «снежколеп»;

- регистрация товарных знаков «МЕШКОДЕЛ» по свидетельству №502608, «ДРЕВОКРАС» по свидетельству №476771, «ОГНЕДЕЛ» по свидетельству №443666 признала данные обозначения фантазийными;

- ссылка на сайт <http://otzovik.com>, являющаяся коммерческим ресурсом для продвижения товаров и услуг третьих лиц, не содержит указания на изготовителя товаров и его местонахождение;

- обозначение «Снежколеп» в результате длительного использования его правообладателем приобрело различительную способность задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- на имя аффилированного лица (супруга правообладателя) Орехова В.А. зарегистрированы тождественные и сходные доменные имена «SNEZHKOLEP.RU», «СНЕЖКОЛЕП.РФ», «СНЕЖКОДЕЛ.РФ», «SNEZHKODEL.RU», «SNEZHKODEL.COM», <http://tishinpapa.com/?p=4516>;

- на сайте «СНЕЖКОЛЕП.РФ», «СНЕЖКОДЕЛ.РФ» в разделе «видео, наши ролики» имеется видеозапись федерального канала «НТВ» в выпуске «Сегодня», посвященном «Снежколепу, Снежкоделу» и его изобретателю Орехову В.А., в репортаже также упоминается, что конкурентные организации пытаются незаконно продвигать на рынке аналогичную продукцию с аналогичным брендом;

- ссылки правообладателя на сайты сети Интернет свидетельствуют о продвижении им продукции под обозначением «Снежколеп»/«Снежкодел» посредством различных аффилированных лиц.

В подтверждение изложенного выше правообладатель представил следующие документы (копии):

- справки о праве администрирования доменных имен «СНЕЖКОДЕЛ.РФ», «SNEZHKODEL.RU», «SNEZHKOLEP.RU», «SNEZHKODEL.COM», «СНЕЖКОЛЕП.РФ», «igrushki48.ru», «tishinpapa.com», «pro100toys.ru» (12);


- письмо-согласие от генерального директора ООО «Компания игрушки» Орехова В.А. (13);

- договоры поставки и товарные накладные (14);

- Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №А56-10342/2017 от 27.03.2018 (15).

Ознакомившись с отзывом правообладателя лицо, подавшее возражение, представило пояснение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в дополнение к ранее представленным документам о заинтересованности, лицо, подавшее возражение, представляет грузовые таможенные декларации, согласно которым ООО «Сталекс» поставляет ООО «СТС» продукцию, в том числе, игрушки для детских забав в зимний период на свежем воздухе, представляющие собой изделие сложной конфигурации, изготовленное из пластика «Снежколеп»;

- лицом, подавшим возражение, подана заявка №2017723315 на государственную регистрацию товарного знака «», по которой экспертизой вынесено решение об отказе в государственной регистрации по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 6 статьи 1483 Кодекса;

- американский изобретатель Дэвид Сэйдж в 1990-1993 годах изобрел и запатентовал устройство для изготовления снежков под названием «Sno-Baller» - «снежколеп», которое подтверждается сведениями из Интернет-архива, в этой связи до даты приоритета оспариваемой регистрации товары «снежколеп» были известны потребителям, в том числе, правообладателю оспариваемой регистрации.

Лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- изображение устройства «Sno-Baller» в упаковке и информация о нем в сети Интернет (16);

- изображение «снежколепа» производства ООО «Сталекс» (17);

- диск с телесюжетом «Ленивые снежки» и расшифровка к нему (18).

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 27.06.2018, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 10.08.2018 удовлетворить возражение, поступившее 06.10.2017, признать

предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584247 недействительным полностью.

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 10.08.2018 в части выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, на основании положений пункта 2 статьи 11 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 10.08.2018 по свидетельству №584247 (заявка №2014740842).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2019 по делу №СИП-776/2018 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 10.08.2018.

Судебная коллегия согласилась с выводом Роспатента об отсутствии оснований для вывода о том, что обозначение «снежколеп» является видом товара.

Однако судебная коллегия признала, что вывод Роспатента о неохраноспособности спорного обозначения вследствие его использования несколькими производителями и потребителями, основанный на общем условии – отсутствии различительной способности – не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Судебная коллегия также отметила, что в возражении лицо, подавшее возражение, указывало, помимо прочего, на то, что спорному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана, поскольку оно указывает на назначение товара. Однако этот довод возражения никакой оценки Роспатента не получил. Судебная коллегия отметила, что не вправе подменять собой Роспатент и делать выводы по доводам возражения, не получившим оценку при административном рассмотрении дела.

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 06.10.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584247.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2019 по делу №СИП-776/2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2018 по тому же делу оставлено в силе.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584247, коллегия считает доводы возражения, поступившего 06.10.2017, убедительными.

С учетом даты (04.12.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №584247 правовая база для оценки его охраноспособности 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.


В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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 2.3.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.


В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, в частности, относятся 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.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №584247 представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «СНЕЖКОЛЕП», выполненного оригинальным шрифтом в виде букв русского алфавита с изображением белого снега внутри с синей окантовкой. Буква «Ж» выполнена с наклоном чуть выше остальных букв. Между буквами в хаотичном порядке присутствует обводка в сочетании белого, оранжевого, фиолетового и желтого цветов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в синем, голубом, белом, оранжевом, желтом, фиолетовом цветовом сочетании, в отношении товаров 28 класса МКТУ «приспособление для производства снежков».

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

В качестве обоснования заинтересованности в подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены документы (1-3, 17), содержащие информацию об осуществлении им деятельности, связанной с ввозом на территорию Российской Федерации и реализацией продукции (устройство для производства снежков) под обозначением «Снежколеп».

На имя лица, подавшего возражение, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности подана заявка №2017723315 на государственную регистрацию комбинированного товарного знака «», содержащего словесный элемент «Снежколеп», в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Кроме того, Федеральной таможенной службой оформлен запрет на ввоз на территорию Российской Федерации продукции с обозначением «Снежколеп», который является препятствием для хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584247 по указанным в возражении основаниям, поскольку его законные права и интересы могут быть нарушены.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства, коллегия отмечает следующее.


Анализ оспариваемого комбинированного товарного знака по свидетельству №584247 показал, что доминирующим, несущим в себе индивидуализирующую функцию элементом в обозначении, является словесный элемент «Снежколеп».

Словесный элемент «Снежколеп» оспариваемого товарного знака представляет собой сложное слово, которое образовано путем использования способа образования слова путем сложения частей двух слов: существительного «снежок» и глагола «лепить» с использованием соединительного суффикса *-о-*.

Однако с материалами возражения не представлено документов, которые бы подтверждали внесение слова «Снежколеп» в официальные справочные издания как наименование вида товара. Указанное обстоятельство не дает коллегии оснований для вывода о том, слово «Снежколеп» указывает на вид товара, указанный в перечне свидетельства №584247.

В отношении довода о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №584247 не обладает различительной способностью, коллегия отмечает следующее.

Лицом, подавшим возражение, в подтверждение довода о том, что словесный элемент «Снежколеп» не обладает различительной способностью и у российского

потребителя ассоциируется с устройством для лепки снежков », были предоставлены документы (1, 2, 9, 14, 18) об использовании обозначения «Снежколеп» до даты приоритета оспариваемого товарного знака (04.12.2014) различными производителями наряду с правообладателем товарного знака по свидетельству №584247. Также лицом, подавшим возражение, было отмечено в приложении (7) к возражению, что подобное устройство «SNOW BALL MAKING DEVICE», предназначенное для лепки снежков в зимнее время года, было известно до даты приоритета оспариваемой регистрации.

В представленных протоколах осмотра доказательств, заверенных нотариусом (9), и приложенных к ним материалах из сети Интернет содержится информация, датированная до даты приоритета оспариваемого товарного знака, об отзыве потребителей о товаре для лепки снежков «Снежколеп», его изображение и характеристики.

Вместе с тем, судебная коллегия в Решении Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2019 по делу №СИП-776/2018 отметила, что предоставленные лицом,

подавшим возражение, документы не являются достаточными доказательствами для вывода об отсутствии различительной способности у обозначения «Снежколеп», а одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак, тем более в незначительном количестве, недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для применения положений, изложенных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса в части требований о наличии у обозначения различительной способности и для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №584247 не обладающим различительной способностью.

Что касается довода возражения о том, что слово «Снежколеп» оспариваемого товарного знака по свидетельству №584247 указывает на назначение товара, коллегия отмечает следующее.

Как было указано выше, словесный элемент «Снежколеп» оспариваемого товарного знака представляет собой сложное слово, которое образовано путем использования сложения как способа образования слова.

Так, согласно правилам русского языка выделяется группа существительных, которые называются «сложными словами» и образуются путем соединения в одном слове двух слов. Сложными называются слова, имеющие в своем составе два (и более) корня. Они образуются, как правило, от самостоятельных частей речи, сохраняя в своем составе целиком слово или его часть. В сложном слове между корнями могут быть соединительные гласные *-о-* и *-е-* (Русский язык: Справ.материалы: Учеб.пособие для учащихся/М.Т.Баранов, Т.А. Костяева, А.В. Прудникова; Под ред. Н.М.Шанского.-5-е изд., испр.- М: Просвещение, 1989, стр.38-40).

Анализ словесного элемента «Снежколеп» оспариваемого товарного знака по свидетельству №584247 с точки зрения словообразования показывает, что слово

«Снежколеп» образовано путем сложения двух самостоятельных слов: «снежок» и «лепить» с использованием соединительной гласной буквы **-о-**.

Согласно Толковому словарю Ожегова (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992) определение слова «снежок» изложено как «небольшой, плотно скатанный комок снега, а также (мн.) игра, участники к-рой бросаются такими комками. Слепить с. Играть в снежки» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278742>).

Согласно Толковому словарю Ушакова (Д.Н. Ушаков. 1935-1940) определение слова «лепить» изложено в нескольких значениях, в том числе «1. (совер. вылепить) кого-что. Создавать какое-нибудь изображение из пластических материалов (глины, гипса и т.п.). Лепить украшения. Лепить бюст. Лепить Пушкина (статую или бюст). Лепить снежную бабу» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/849390>).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №584247 зарегистрирован в отношении товаров 28 класса МКТУ: «приспособление для производства снежков».

Словообразовательный разбор слова «Снежколеп» позволяет коллегии сделать вывод о том, что слово «Снежколеп» указывает на назначение товара, предназначенного для выполнения действия «лепить» в отношении объекта – «снежок».

Таким образом, слово «Снежколеп» в отношении таких товаров как «приспособление для производства снежков» является описательным, поскольку указывает на их назначение за счет своего семантического значения, которое определяется в результате сложения слов «снежок» и «лепить».

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №584247 характеризует такие товары 28 класса МКТУ как «приспособление для производства снежков», поскольку указывает на назначение указанных в перечне свидетельства товаров. Следовательно, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный по свидетельству №584247 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.10.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584247 недействительным полностью.