

## **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 22.11.2016, поданное ООО «Мечты Сбываются», 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 22.11.2016 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 пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку в своей фактической деятельности использует обозначения «Небесный ФОНАРИК ЖЕЛАНИЙ», «Водный ФОНАРИК ЖЕЛАНИЙ» для маркировки поставляемой продукции. Кроме того, правообладателем оспариваемого товарного знака в отношении ООО «Мечты сбываются» подано исковое заявление о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак;

- лицо, подавшее возражение, 09.10.2013 г. подавало заявку на регистрацию товарного знака «ФОНАРИК ЖЕЛАНИЙ» (№2013734574), однако Роспатент отказал в регистрации товарного знака в связи с тем, что заявленное обозначение («ФОНАРИК ЖЕЛАНИЙ») означает то же, что «Небесный или Китайский фонарик». При этом, словесное обозначение "фонарик желаний", в отношении которого проводилась экспертиза, как указывает эксперт, означает то же, что "небесный или китайский фонарик", что в свою очередь говорит о том, что все выводы экспертизы в полной мере относятся и должны быть применимы к словосочетанию "небесный фонарик";

- словосочетание «небесные фонарики» не обладает различительной способностью и состоит только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, поскольку словосочетание «небесный фонарик»:

- широко используется для обозначения группы (вида) предметов, обладающих специфическими признаками, назначением, способом применения – предметы, сделанные из бумаги, имеющие деревянный каркас, светящиеся и поднимающиеся в небо посредством нагревания воздуха внутри конструкции при помощи открытого огня;

- используется для характеристики товаров определенного вида и назначения, предлагаемых к продаже и используется при маркировке товаров определенного вида (многочисленными интернет-магазинами – приведены 6 ссылок, в СМИ – 10 ссылок, на информационных ресурсах – 2 ссылки, в официальных документах государственных органов – 1 ссылка);

- небесный или китайский фонарик распространился по миру из стран Юго-Восточной Азии, где его запуск является традиционным развлечением. Для Российской культуры, как само развлечение, так и название, заимствованы. Само название «небесный фонарик» является прямым дословным переводом с английского языка словосочетания Sky Lantern, которое, в свою очередь, является дословным переводом иероглифа, обозначающего предметы данного типа. Англоязычное название Sky Lantern повсеместно используется в практике международной торговли для обозначения товара небесный фонарик;

- изложенное позволяет утверждать, что словосочетание «небесные фонарики» характеризует товары, указывает на вид товаров, описывает их: прилагательное «небесные» указывает на назначение товара (для запуска в небо), существительное «фонарик» указывает на его свойство - светящаяся конструкция, что противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- предоставление правовой охраны товарному знаку «НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ» является неправомерным в отношении остальных товаров 28 класса, не являющихся китайскими фонариками и не связанных с ними (иных светящихся или летающих конструкций, обладающих иным свойством и назначением) способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров (их вида и назначения), что противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в возражении обозначено, что в результате регистрации оспариваемого товарного знака было ограничено право свободного использования указанного обозначения всеми участниками рынка, не являющимися владельцами обозначенного товарного знака (в том числе, ООО «Мечты Сбываются»), для целей возможности указания на характеристики товаров, при маркировке товаров и в рекламе. Это, в свою очередь, является нарушением ст. 14.4 ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите конкуренции» (Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг).

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копии фотографий упаковок товаров лица, подавшего возражение [1];
- копия искового заявления [2];
- копии материалов заявки № 2013734574 [3];
- распечатки из сети Интернет [4];
- распечатки фотографий товаров [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, 23.01.2017 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- помимо оспариваемого товарного знака, ИП Скавыш Е.Л. является правообладателем еще двух знаков: свидетельство № 385064 (товары 28 класса МКТУ), свидетельство № 468729 (товары и услуги 11, 13, 16, 35 и 41 классов МКТУ);

- обозначения используются правообладателем с 2009 г. для маркировки «китайских бумажных шаров, изготовленных из бумаги, имеющих горючий элемент, применяемых для создания зрительного эффекта, действующих по принципу аэростата»;

- в материалах возражения отсутствуют данные, позволяющие признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным. На представленных фотографиях невозможно установить кто производитель или поставщик продукции, и даже, если это ООО «Мечты Сбываются», то все материалы должны быть представлены в оригинале или заверены нотариально. Кроме того, отсутствуют документы о хозяйственной деятельности компании с использованием данного обозначения (счета-фактуры, счета, банковские выписки и т.д.). Сайт <http://www.me4ty.ru/> с 05.01.2017 не обслуживается;

- сам по себе довод об отказе в регистрации товарного знака по заявке лица,

подавшего возражение, не может свидетельствовать о заинтересованности данного лица;

- все ссылки на Интернет-ресурсы датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- выводы экспертизы обозначения лица, подавшего возражение, нетождественного оспариваемому товарному знаку, не могут рассматриваться в качестве доказательств его неохраноспособности, тем более, что прошло более двух лет, а товары и услуги обоих обозначений различны;

- слово «Небесный» может восприниматься как буквально, так и фантазийно, имеет множество значений, начиная от цвета, заканчивая высотой, вселенной, духовными и фантазийными понятиями. Т.е. данное слово не может прямо указывать на вид товара. Слово «Фонарик» означает коробку для держания огня, при этом потребителями данное слово воспринимается как предмет – осветительный прибор. Таким образом, словосочетание «небесный фонарик» является фантазийным по отношению к оспариваемым товарам;

- ИП Скавыш Е.Л. и ООО «Действие положительных эмоций» самими первыми начали торговлю бумажными китайскими шарами в России, Украине, Белоруссии, Казахстане (с 2009 года, активные продажи – с 2011 года). В настоящий момент правообладатель является лидером по продаже этой продукции (более 70 % предложений к продаже товаров, маркированных обозначением «Небесные Фонарики»);

- конечно, обозначение «Небесные Фонарики» на сегодняшний день самое «раскрученное», но, если проанализировать Интернет-ресурсы, то можно увидеть массу обозначений, используемых для данного товара – шар желаний, китайский фонарик, дирижабль желаний, летающий бумажный фонарь и т.д.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены распечатки из сети Интернет [6].

Также, приложена квитанция об отправке отзыва в адрес лица, подавшего возражение [7].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит отказать в

удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 515848.

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, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, содержащим элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, относятся 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 «**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 [1], касающиеся осуществления им деятельности в области реализации продукции, маркированной обозначениями «Небесный фонарик желаний», «Водный фонарик желаний». При этом, в 2013 году лицом, подавшим возражение, подавалась заявка № 2013734574 на обозначение «ФОНАРИК ЖЕЛАНИЙ». Кроме того, в деле представлена информация о существовании спора между лицом, подавшим возражение, и правообладателем [2].

Указанное позволяет усмотреть заинтересованность ООО «Мечты Сбываются» 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).

Также, в отношении доводов лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент « **НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ** » не обладает различительной способностью, коллегия обращает внимание, что данные доводы приведены декларативно, без какого-либо обоснования данной позиции, поскольку в распоряжении коллегии отсутствуют сведения и материалы о том, что данное словосочетание представляет собой наименование какого-либо товара 28 класса МКТУ.

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.

Что касается доводов возражения по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, следует отметить, что, поскольку не доказан факт того, что словосочетание «**НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ**» характеризует какие-либо товары 28 класса МКТУ, указывая на их вид, то у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству № 515848 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно вида товара.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.11.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 515848.**