

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 03.10.2018. Данное возражение подано ООО «Перед полетом», г. Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017704709, при этом установлено следующее.

Заявка №2017704709 на регистрацию словесного товарного знака

REMOVE BEFORE FLIGHT

« _____ » была подана на имя заявителя 10.02.2017 в отношении товаров 06, 09, 11, 16, 18, 21, 25, 26, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 04.06.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017704709 в отношении всех заявленных товаров 06, 09, 11, 16, 18, 21, 25, 26, 28 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому обозначение «REMOVE BEFORE FLIGHT» не обладает

различительной способностью, то есть не способно отличать товары одного производителя от однородных товаров других производителей, не может быть идентифицировано с конкретным производителем.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.10.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- решение Роспатента не мотивировано указаниями на конкретные основания, по которым обозначение признано не имеющим различительной способности и не содержит оценки, в том числе, относительно фактических производителей продукции, времени, с которого производится продукция под обозначением «REMOVE BEFORE FLIGHT», территории ее распространения, времени размещения информации о продаже продукции в сети Интернет;

- также решение Роспатента не обосновано результатами рассмотрения доводов, изложенных в ответе на уведомление по результатам экспертизы заявленного обозначения, в нем не приведены мотивы, по которым были отклонены доводы заявителя, не дана оценка документам и сведениям, представленным заявителем;

- причем уклонение Роспатента от рассмотрения доводов заявителя ответа на уведомление, оценки документов и сведений, представленных им, является существенным нарушением процедуры принятия решения органом, осуществляющим публичные функции;

- к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; 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;

- заявленное обозначение, переводимое с английского языка как «удалить перед полетом», является фантазийным по отношению к заявленным товарам. Даже путем дополнительных рассуждений, домысливаний невозможно сформулировать описательную характеристику определенных товаров 06, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28 классов МКТУ или сырья для их изготовления, назначения или характеристику предприятия, что позволяет сделать вывод о различительной способности обозначения;

- для регистрации не заявлялись товары, связанные с авиацией, воздушными транспортом и перевозками, полетами вообще, оно является фантазийным для заявленных товаров;

- часть приведенных экспертизой ссылок из сети Интернет просто иллюстрируют информацию и не содержат предложений к продаже товаров под обозначением «REMOVE BEFORE FLIGHT»;

- в приведенных экспертизой источниках из сети Интернет отсутствуют сведения обо всех товарах 06, 09, 16, 21, 25, 26, 28 классов МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению;

- ресурс «Википедия» является интернет-энциклопедией с открытым содержимым, добровольным сообществом личностей и групп, создающих общее хранилище человеческих знаний. Её строение позволяет любому, кто имеет доступ к Интернету и браузер, изменять её содержание;

- содержащаяся в сети Интернет информация не всегда является достоверной. Могут быть размещены также не соответствующие действительности сведения, касающиеся истории создания товара и длительности его производства, или характеризующие свойства и качество товара. Такая информация без подтверждения её достоверности другими источниками информации не может являться безусловным основанием для принятия решения об отказе в предоставлении правовой охраны объекту интеллектуальной собственности;

- с учётом отсутствия сведений, подтверждающих достоверность источников, отсутствия доказательств, подтверждающих длительность, интенсивность использования обозначения, известность продукции третьих лиц потребителям,

отсутствия данных об осведомлённости потребителей о производителях такой продукции, а также данных, раскрывающих объёмы производства, и исходя из практики Суда по интеллектуальным правам, вывод экспертизы об отсутствии различительной способности обозначения «REMOVE BEFORE FLIGHT» является необоснованным;

- наличие сведений о нескольких производителях товара, маркированного обозначением «REMOVE BEFORE FLIGHT», не является основополагающим фактом при решении вопроса об отсутствии различительной способности обозначения. Суд указывает на необходимость оценки длительности использования обозначения, наличия значительного объёма производства, несения затрат на рекламу маркированной спорным обозначением продукции. Таким образом, само по себе наличие упоминаний об использовании обозначения в сети Интернет, недостаточным для вывода об отсутствии различительной способности заявленного обозначения;

- ООО «Перед полётом» было зарегистрировано в 02.09.2013 и с момента создания выпускает различную сувенирную продукцию, то есть обозначение «REMOVE BEFORE FLIGHT» активно и длительное время используется заявителем.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие документы:

1. копия выписок из ЕГРЮЛ;
2. копия сведений о регистраторе домена www.removebeforeflight.ru;
3. распечатки сайта <https://removebeforeflight.ru/>;
4. копия договора на участие в МАКС 2015;
5. копия договора на участие в ARMY 2016 с сертификатом о награждении;
6. копия договора на участие на участие «KUBAN AIRSHOW 2016»;
7. копия договора на участие в «Гидроавиасалон - 2016»;
8. копия информационного письма HELLIRUSSIA;
9. копия рекламного буклета ООО «Перед полетом»;
10. распечатки сведений о деятельности ООО «Перед полетом» в 2014 - 2016;

11. копия материалов договора от 10.10.2013;
12. копия материалов договора от 20.07.2014;
13. копия материалов договора от 25.12.2015;
14. копии сопроводительных документов за 2015;
15. копия письма ООО «СМФ-Проект» о сотрудничестве с ООО «Перед полетом»;
16. распечатка сайта по состоянию на 03.01.2014 года средствами Web Archive;
17. распечатки из сетей Instagram и Facebook;
18. копия рекламного буклета ООО «Перед полетом» 2014;
19. копия справки об объемах реализованной продукции за 2013-2018;
20. копии накладных за 2013 - 2016;

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 04.06.2018 и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (10.02.2017) заявки №2017704709 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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. Указанные элементы могут быть

включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- простые геометрические фигуры, линии, числа;
- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
- 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой

учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

REMOVE BEFORE FLIGHT

Заявленное обозначение «» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 06, 09, 11, 16, 18, 21, 25, 26, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате проверки соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия пришла к следующим выводам.

Обращение к словарным источникам информации показало, что обозначение «REMOVE BEFORE FLIGHT» переводится с английского на русский язык как «удалить перед полетом» (см. www.slovari.yandex.ru). В силу изложенного, указанное обозначение обладает нейтральным, фантазийным характером в отношении товаров 06, 09, 11, 16, 18, 21, 25, 26, 28 классов МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению.

Вместе с тем, анализ информации из сети Интернет показал, что обозначение «REMOVE BEFORE FLIGHT» используется в авиации, где красные ленты с указанной надписью применяются на съемных элементах (заглушках, крышках, ограничителях, хомутах, предохранительных чеках), которые должны быть сняты перед тем, как самолет отправится в полет, иначе может произойти авария (см., например, <http://pilot-shop.su/useful-information/useful-information/>, <http://hiking.ru/remove-before-flight>, <https://zhzhitel.livejournal.com/366012.html>,

<http://xn--80auerp.xn-->

[p1ai/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-](http://xn--80auerp.xn--p1ai/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-)

[%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/remove-before-flight](http://xn--80auerp.xn--%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/remove-before-flight) и т.д.). Таким образом, указанное обозначение повсеместно используется в авиации для товаров, которые могут быть соотнесены со следующими товарами 16 класса МКТУ: «вывески бумажные или картонные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; изображения графические; картинки; картинки переводные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; плакаты; табло из бумаги или картона для объявлений; транспаранты [канцелярские товары]; флаги бумажные; флаеры; эмблемы [клейма бумажные]; этикетки, за исключением текстильных», товарами 09 класса МКТУ «указатели» заявленного обозначения. Следовательно, для указанных выше товаров, которые могут быть использованы при маркировке удаляемых перед полетом элементов, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, то есть не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия усматривает, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и в отношении самих изделий, которые должны быть удалены с пути авиационного транспорта и с самого авиационного транспортного средства перед полетом, а также в отношении товаров, которые сопутствуют авиационным транспортировкам. В связи с изложенным, для товаров 06 класса МКТУ «зажимы металлические [скобы]; зажимы тормозные [башмаки для блокировки колес]; заклепки металлические; затычки металлические; знаки дорожные несветящиеся немеханические металлические; знаки сигнальные несветящиеся немеханические металлические; клапаны металлические, за исключением деталей машин; колпачки укупорочные металлические; кольца стопорные металлические; насадки металлические; ограничители металлические; панели сигнальные несветящиеся немеханические металлические; пластинки для подклинивания металлические; пробки металлические; таблички опознавательные металлические; трапы судовые передвижные для пассажиров металлические; хомуты для скрепления кабелей и труб металлические; чеки металлические», а

также товаров 09 класса МКТУ «аппараты светосигнальные [проблесковые]; буи светящиеся; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; жилеты спасательные; жилеты спасательные светоотражающие; комбинезоны специальные защитные для летчиков; конусы дорожные сигнальные; конусы для указания направления ветра; оборудование спасательное; огнетушители; плоты спасательные; пояса спасательные; светофоры [сигнальное оборудование]; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; шланги пожарные» заявленное обозначение также не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается ссылок из сети Интернет, приведенных в решении Роспатента (см., например, <http://v-t-m.org/photoetched/nabor-remove-before-flight-fabric.html>, <http://xn--80auerp.xn--p1ai/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/remove-before-flight>, <https://nazya.com/catalog/?isearch=remove+before+flight> и т.д.), то их анализ не позволяет установить даты выпуска товаров под обозначением «REMOVE BEFORE FLIGHT» третьими лицами, активность и интенсивность распространения данной продукции, территорию ее распространения, а также степень осведомленности потребителей о продукции под обозначением «REMOVE BEFORE FLIGHT».

При этом, заявителем напротив представлена информация о выпуске сувенирной продукции под обозначением «REMOVE BEFORE FLIGHT» с 2013 года. Так, с возражением представлены многочисленные материалы договоров о реализации сувенирной продукции под обозначением «REMOVE BEFORE FLIGHT» до даты подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (11-15, 20). Заявителю принадлежит сайт www.removebeforeflight.ru (2, 3), на котором он предлагает к продаже указанную продукцию, при этом в материалах дела содержится ссылка с ретроспективной информацией, относящейся к 03.01.2014 (16). Для продвижения продукции под обозначением «REMOVE BEFORE FLIGHT» ООО «Перед полетом» участвует в специализированных авиационных выставках (например, в Международной выставке «Гидроавиасалон - 2016», в Международном фестивале частной авиации «KUBAN AIRSHOW 2016», в

Международном военно-техническом форуме «Армия - 2016», в фестивале воздухоплавания «Московское небо», МАКС-2015, в фестивале «Полет ради полета») (4-8, 9). Кроме того, заявитель активно размещает рекламу его продукции в социальных сетях (Instagram, Facebook) (17).

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.10.2018, отменить решение Роспатента от 04.06.2018, зарегистрировать товарный знак по заявке №2017704709.