


**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 05.10.2018, поданное ООО «ТНГ», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664354, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого комбинированного товарного знака «  » произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 26.07.2018 за №664354 по заявке №2017704155 с приоритетом от 07.02.2017 на имя АО «Международная Торговая Компания «АЛИСА», Москва (далее - правообладатель) для товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.10.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №664354 предоставлена в нарушение требований абзаца 1 пункта 1, подпункта 3 пункта 1, пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

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

а) лицо, подавшее возражение, занимается продажей игрушек - гибкий трек «Парк приключений» китайского производства;

б) правообладатель оспариваемого товарного знака предъявил ООО «Кораблик-Р» (контрагенту лица, подавшего возражение) претензию о незаконном использовании товарного знака по свидетельству №664354 с требованием о прекращении реализации товара, содержащего обозначение «Гибкий трек»;

- словесный элемент «трек» оспариваемого товарного знака означает «дорожку (трассу), имеющую овальную или круглую форму, предназначенную для гонок наземного транспорта», следовательно, для товаров 28 класса МКТУ указывает на вид товара, а именно, игрушки;

- кроме того, согласно распечаткам из сети Интернет, слово «трек», «гибкий трек» используется многими предприятиями в качестве указания на вид товара на его упаковке либо в его описании в предложении к продаже;

- при этом, конкретный вид товара «трек» имеет собственное индивидуализирующее обозначение, например, «Супер-Гонщик», «ТехноПарк» и так далее;

- слово «гибкий» (сгибаемый, упругий) оспариваемого товарного знака указывает на свойство товаров 28 класса МКТУ;

- представленные к возражению материалы свидетельствуют о том, что на имя лица, подавшего возражение, а также иных производителей выданы сертификаты соответствия, в которых обозначение «Гибкий трек» указано в качестве видового наименования игрушек;

- таким образом, словесный элемент «Гибкий трек», занимающий доминирующее положение в обозначении, является описательным в отношении товаров 28 класса МКТУ «игрушки, игрушки с подвижными частями, игры, игры-конструкторы, модели масштабные сборные [игрушки]», следовательно, должен быть свободным в гражданском обороте, не нарушать права и законные интересы других предпринимателей;

- оспариваемый товарный знак в отношении остальных товаров 28 класса МКТУ «автомобили [игрушки], модели транспортных средств масштабные, средства

транспортные [игрушки], транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]» является ложным указанием вида товаров;

- обозначение «гибкий трек» утратило способность индивидуализировать товары вследствие его использования многими производителями, в том числе в средствах массовой информации, в отношении игрушек.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №664354 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

- договор поставки № И-941 от 20.12.2013 с ООО «Кораблик-Р», товарная накладная № АЦС05761 от 30.03.2018, счёт-фактура № АЦС05761 от 30.03.2018; договор поставки № ТЗ-659 от 09.01.2013 с ИП Кочигиным А.В., счёт-фактура № АЦС02618 от 05.02.2018 (1);

- претензия ООО «Кораблик-Р» от АО «Международная Торговая Компания «АЛИСА» от 04.09.2018 с требованием о прекращении реализации товара, содержащего обозначение «Гибкий трек» (2);

- скриншоты с сайта правообладателя АО «МТК «Алиса» - <http://www.alisatoys.ru/>, <https://onetoystore.ru/> (3);

- скриншоты с сайта ООО «ТНГ» <https://www.abtoys.ru/> (4);

- скриншоты с сайтов, демонстрирующих предложение к продаже товара лица, подавшего возражение (5);

- скриншоты с сайтов, свидетельствующие использование наименования «трек» в качестве указания на вид товара различными предпринимателями (6);

- скриншоты с сайтов, подтверждающие использования наименования «гибкий трек» в качестве указания на вид товара другими предпринимателями (7);

- сертификат соответствия Таможенного союза № ТС RU С- CN.ТP05.В.05758 Серия RU № 0643859 (8);

- фотоизображения упаковки и товара «гибкий трек», поставляемого ООО «ТНГ» (9);

- фотоизображения упаковки и товара «гибкий трек», поставляемого правообладателем товарного знака (10);

- сертификат соответствия № РОСС CN.AB39.B03894 от 30.10.2009, выданный на имя «Junfa Toys Ltd», сертификат соответствия № РОСС CN.МД06.B06641 от 03.03.2010, выданный на имя ООО «ФАДА»; сертификат соответствия № РОСС CN.АЮ47.B 56668 от 14.04.2008, выданный на имя ООО «ТНГ ТРЕНД» (11);

- скриншоты со страниц национальной части единого реестра выданных сертификатов соответствия, который ведёт Федеральная служба по аккредитации (12).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №664354 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- в силу различных значений, заложенных в слово «трек», толкование смысла обозначения «Гибкий трек» может быть различным, например, «музыкальная дорожка», «звездный путь», «путь», «извилистый путь», «спортивное сооружение для мотогонок - мототрек» и др.;

- изложенное позволяет свидетельствовать о том, что словосочетание «Гибкий трек» не является описательным, не может являться характеристикой товара, не содержит в себе ложной информации, а представляет собой фантазийное обозначение;

- представленные лицом, подавшим возражение, сертификаты соответствия либо содержат указание на иные названия товаров (например, «АВТОтрек», «МОТОтреки», «конструктор-трек с машинкой», «треки для автогонок», «трек» и т.д.), либо вообще не содержат указание на обозначение «Гибкий трек»;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака представлен единственный сертификат от ноября 2016 года с упоминанием словосочетания «игровой набор Гибкий трек для машинок», однако, правообладатель начал использовать словосочетание «Гибкий трек» в 2016 году, имея сертификат от августа 2016 года;

- название «гибкий трек для машинок» для товара, маркированного обозначением «Умная дорога» ввиду наличия слов «для машинок» является конкретизирующим и отличается семантически от абстрактного словосочетания «гибкий трек»;

- некоторые принтскрины с интернет-сайтов выходят за дату приоритета оспариваемого товарного знака;

- таким образом, отсутствуют доказательства использования обозначения «Гибкий трек» в качестве наименования товара различными производителями задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации;

- правообладатель оспариваемого товарного знака выпускает серию игрушек (сборные дороги, сборные игрушечные трассы) различной тематики, например, «пожарная станция», «скорая помощь», а также продвигает и реализует товары на своем сайте;

- товарный знак «Гибкий трек» приобрел различительную способность в результате его использования до даты приоритета оспариваемой регистрации, поскольку правообладатель, как отмечалось выше, с 2016 года продвигал товары «Гибкий трек», проводил многочисленные рекламные кампании, издавался в печатных изданиях, имея широкую сеть продаж по всей территории Российской Федерации.

На основании изложенного правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664354.

Правообладателем были представлены следующие материалы:

- справка об объемах продаж товаров «Гибкий трек» за период времени с 2016 г. по 2018 г. (13);

- сертификат соответствия (14);

- товарные накладные, счета-фактуры (15).

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

С учетом даты (07.02.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №664354 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 июля 2015 г. N 482 (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 (3) 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 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 34 Правил 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, указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №664354 представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее словосочетание «ГИБКИЙ ТРЕК», выполненное волнообразно заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, под которым расположено стилизованное изображение линии, разделенной на прямоугольники различных цветов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, синем, зеленом, розовом, оранжевом, желтом, фиолетовом, голубом цветовом сочетании, в отношении товаров 28 класса МКТУ «автомобили [игрушки]; игрушки; игрушки с подвижными частями; игры; игры-конструкторы; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные;

средства транспортные [игрушки]; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]».

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, 5, 6, 9), содержащие информацию об осуществлении им деятельности, связанной с продвижением на территории Российской Федерации игрушек китайского производства «Гибкий трек «Парк приключений», «Гибкий трек «Супер Трек»».

Кроме того, в материалах возражения имеется претензия (2) от правообладателя товарного знака по свидетельству №664354, который требует прекратить реализацию товаров «игрушки» под обозначением «Гибкий трек» лицу, подавшему возражение, и его контрагенту ООО «Кораблик-Р».

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664354 по указанным в возражении основаниям.

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

Анализ оспариваемого комбинированного товарного знака по свидетельству №664354 показал, что доминирующим, несущим в себе индивидуализирующую функцию элементом в обозначении, является словесный элемент «Гибкий трек».

Согласно словарным источникам информации (см., С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», 1993, с. 130, 838) оба словесных элемента, входящих в состав обозначения «Гибкий трек», являются значимыми словами русского языка и обозначают:

«гибкий» - «1. Легко сгибаемый, упругий; 2. перен. Богатый оттенками, изменяющийся в своих проявлениях; 3. перен. Легко поддающийся изменениям,



преобразованиям; 4. перен. Способный трезво оценить обстановку, обстоятельства и приноровиться к ним;

«трек» - «круговая дорожка с виражами для вело- и мотоциклов, а также спортивное сооружение, имеющее такую дорожку».

Коллегия отмечает, что с точки зрения правил русского языка оспариваемый знак представляет собой словосочетание (слова согласованы друг с другом в падеже). Исходя из семантических значений слов, словосочетание может быть определено как «легко сгибаемая, упругая, поддающаяся изменениям формы и/или направления, в том числе, круговая дорожка с виражами для транспортных средств».

Представленные к возражению интернет источники позволяют констатировать, что товар «гибкий трек» представляет собой детскую игрушку, состоящую из машинки (машинок) и гоночной гибкой трассы-конструктора, которая, благодаря своим свойствам (гибкости) при конструировании может менять форму.

При этом, обозначение «гибкий трек», наряду с другими предлагаемыми к продаже товарами (например, пазлы, конструкторы, мозаика), указано в качестве названия вида товара.

Распечатки из сети Интернет демонстрируют упаковки товаров, на которых обозначение «гибкий трек» указано в качестве определенного вида товара под различными тематическими названиями, таким как, «Умная дорога», «Большое путешествие», «Пожарная станция», «Полиция», «Парк приключений», «Супер Гонщик» и др.

Представленные лицом, подавшим возражение, сертификаты (11, 12), выданные на имя различных производителей и продавцов, датированные до даты приоритета оспариваемого товарного знака, свидетельствуют о том, что продукция под названиями «трек» или «автотрек», «трек с машинами», «треки для автогонок», «игрушки: сооружения в виде треков», «мототреки» была известна на российском рынке в качестве видового наименования товара.

Следует также особо отметить, что сертификат соответствия №ТС RU С- RU.СИ02.В.00080 от 25.11.2016, выданный на имя Макаровой Анастасии Анатольевны, содержит прямое указание на вид игрушек из пластмассы для детей

старше 3 лет под названием «Гибкий трек для машинок» (12).

С учетом указанного следует признать, что словесные элементы «Гибкий трек» характеризуют присутствующие в перечне регистрации №664354 товары 28 класса МКТУ – «игрушки», указывая на их вид (треки) и свойства (гибкий).

В связи с чем следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что словесный элемент «гибкий трек» оспариваемого товарного знака указывает также на характеристики таких товаров 28 класса МКТУ, как «игрушки с подвижными частями; игры; игры-конструкторы; модели масштабные сборные [игрушки]».

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак состоит из элементов, характеризующих товар, что позволяет признать доводы возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса убедительными.

В отношении остальных товаров 28 класса МКТУ «автомобили [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; средства транспортные [игрушки]; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]», не обладающих вышеуказанными характеристиками, оспариваемый товарный знак по свидетельству №664354 будет являться ложным, следовательно, не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ представленных материалов из сети Интернет (6, 7) показал, что они датированы позже даты приоритета оспариваемой регистрации №664354. В этой связи коллегия не может прийти к выводу о том, что словесный элемент «Гибкий трек» в отношении определенного вида товара использовался различными производителями до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №664354.

Коллегией были приняты во внимание представленные правообладателем товарного знака сведения об использовании оспариваемого товарного знака, начиная с 2016 года, то есть до даты приоритета товарного знака по свидетельству №664354 (13, 15).

Следовательно, довод лица, подавшего возражение о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №664354 не соответствует требованиям абзаца 1

пункта 1 статьи 1483 Кодекса, признан неубедительным.

По окончании рассмотрения возражения от правообладателя товарного знака по свидетельству №664354 поступило особое мнение, в котором указаны доводы, приведенные в отзыве, представлены дополнительные сведения об использовании товарного знака, а также выражена просьба направить на повторное рассмотрение возражение против предоставления правовой охраны вышеуказанного знака.

Доводы, изложенные в обращении, по сути повторяют мотивы возражения и проанализированы в данном заключении, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.10.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664354 недействительным полностью.**