

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), поступившее 06.07.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 707344, поданное Индивидуальным предпринимателем Кустовым Дмитрием Андреевичем, Московская область, город Химки (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

REMOVE BEFORE FLIGHT

Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 10.02.2017 по заявке № 2017704709 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.04.2019 за № 707344 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Перед полётом", Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 06, 09, 11, 16, 18, 21, 25, 26, 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 10.02.2027.

В поступившем 06.07.2020 возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 707344 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче обусловлена направлением правообладателем оспариваемого товарного знака претензии к Индивидуальному предпринимателю Кустову Д.А. о прекращении нарушения прав на оспариваемый товарный знак, после чего подано исковое заявление о нарушении;

- обозначение «REMOVE BEFORE FLIGHT» не обладает различительной способностью, так как использовалось многими производителями еще до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- обозначение «REMOVE BEFORE FLIGHT» используется ИП Кустовым Дмитрием Андреевичем с февраля 2014 года, что подтверждается информацией из сети Интернет, а именно датами размещения товара в сообществе в социальной сети Вконтакте на Интернет-сайте https://vk.com/air_public и на официальном сайте <https://airpublic.ru/>;

- обозначение также широко использовалось иными лицами до даты приоритета. Например, товары с маркировкой «REMOVE BEFORE FLIGHT» реализовывались через Интернет-магазины: в сообществе в социальной сети Инстаграм <https://www.instagram.com/piloteyesstore/> и на официальном сайте <https://www.piloteyesstore.com/>, <https://pilot-shop.su/> - магазин начал свою работу 5 сентября 2010 года, с 2011 года работает направление Интернет-торговли, <https://www.super-hobby.ru/> - товары добавлены в каталог 15 декабря 2006 года, <https://avia-pilot.com/> - Интернет-магазин для пилотов, работает с 2013 года. Приведенный перечень не является исчерпывающим;

- учитывая количество магазинов, предлагающих к продаже сувенирную продукцию, маркированную обозначением «REMOVE BEFORE FLIGHT», потребитель не может ассоциировать товары исключительно с правообладателем товарного знака;

- лицом, подавшим возражение, размещен опрос в социальной сети Вконтакте, чтобы узнать мнение потребителей. Перед респондентами поставлен вопрос: «Ассоциируется ли у Вас название REMOVE BEFORE FLIGHT с каким-то определённым производителем товаров? Если да, то напишите в комментариях название компании». В качестве вариантов ответа было предложено: 1) Нет, много разных компаний делают такую продукцию; 2) Да, это всё продукция одной и той же компании. в нем поучаствовало 1 176 человек. 1 082 голоса (92.01%) получил первый вариант ответа, 94 - второй вариант (7.99 %);

- в 2018 году, то есть до даты регистрации товарного знака, была выпущена книга «REMOVE BEFORE FLIGHT» под авторством Scott Phillips, которую в Российской Федерации можно приобрести на Интернет-порталах ozon.ru и amazon.com. В 2016 году вышла книга «REMOVE BEFORE FLIGHT» под авторством Laura Einsetler, предлагаемая к продаже на Интернет-портале amazon.com. В связи с этим существует еще вероятность возникновения у потребителей ассоциативной связи с литературными произведениями, а не с правообладателем товарного знака;

- регистрация обозначения «REMOVE BEFORE FLIGHT» была произведена недобросовестно. Так, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами, регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №707344 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- (1) - копия определения суда;
- (2) - снимки экрана Интернет-сайта https://vk.com/air_public;

(3) – скрин-шоты Интернет-сайтов об использовании оспариваемого товарного знака <https://www.instagram.com/piloteyesstore/>; <https://pilot-shop.su/>; <https://www.super-hobby.ru/>; <https://avia-pilot.com/>;

(4) - снимки экрана с информацией об опросе, размещенном в социальной сети Вконтакте https://vk.com/air_public; снимки экрана с информацией о распространении опроса в социальной сети Вконтакте; промежуточные результаты опроса и комментарии к опросу в социальной сети;

(5) - снимки экрана Интернет-сайта ozon.ru с , amazon.com с информацией о книге;

(6) - снимки экрана Интернет-сайта <https://removebeforeflight.ru/>.

Правообладатель представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- ссылки на сайты <https://avia-pilot.com/>, <https://pilot-shop.su> являются ненадлежащими, так как на них содержится информация о продукции, которая производится непосредственно самим правообладателем. В подтверждение данного факта к материалам возражения приложено письма владельцев вышеуказанных интернет-сайтов, свидетельствующие о том, что продукция торговой марки «REMOVE BEFORE FLIGHT», которая реализуется ими является продукцией исключительно компании ООО «Перед полётом»;

- в отношении остальных интернет-сайтов сообщаем, что доводы возражения мотивированы ссылкой на единичные, разрозненные сведения из сети Интернет без доказательств даты их размещения, также отсутствуют сведения о производителях, об объёмах выпуска на территории Российской Федерации; в представленных с возражением скриншотах интернет-сайтов непонятно к какому товару они относятся и как они соотносятся с перечнем оспариваемого товарного знака.

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств об объёмах, длительности, интенсивности использования данного обозначения;

- в качестве источников информации представлены распечатки, размещённых публикаций в сети Вконтакте, но при этом отсутствует документальное подтверждение указанной в них даты публикации от 03.02.2014г. Указание даты, которое отображено на странице ВК, может, например, зависеть от настроек электронного устройства, с помощью которого осуществлялись запись;

- настройки электронного устройства могут быть некорректными в силу разных причин. Социальная сеть Вконтакте допускает произвольное, по желанию владельца, изменение даты публикации, что неоднократно демонстрируется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- представленный опрос, проведенный самим подателем возражения, не может быть принят в качестве доказательства по следующим основаниям: проводился не специализированной организацией, а заинтересованным лицом; не позволяет проверить достоверность проведенных в нем сведений; демонстрировалось обозначение «REMOVE BEFORE», т.е. обозначение, отличающееся от оспариваемого товарного знака; вопросы задавались без учета обстоятельств, сложившихся до даты подачи оспариваемого товарного знака (не задавались ретроспективные вопросы);

- что касается доводов возражения о недобросовестной конкуренции то они не относятся к компетенции Роспатента.

К отзыву приложены следующие дополнительные материалы:

(7) - решение Роспатента от 28.03.2019г.;

(8) - копия информационных писем от контрагентов: ООО «АВИАПИЛОТ», ИП Калугиной О. В.;

(9) - распечатка из Интернета «Как сделать запись Вконтакте задним числом?»;

(10) - копия свидетельств о регистрации доменных имен REMOVEBEFOREFLIGHT.RU, REMOVEBEFOREFLIGHT.SU, УДАЛИТЬПЕРЕДПОЛЕТОМ.РФ;

(11) - копия договора на участие в 7-м международном фестивале частной авиации «KUBANAVIA 2016»;

(12) - копия договора на участие в ARMY 2016 с сертификатом о награждении;

(13) - копия договора поставки товаров на реализацию от 10.10.2013 г. между ООО «Перед полетом» и ИП Калугина О. В.;

(14) - копия договора №20/7/ГАС-2016 на оказание услуг по обеспечению торговли на 11й Международной выставке «Гидроавиасалон-2016», счет, акт, счет-фактура между ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им Г. М. Бериева» и ООО «Перед полетом»; копия договора на участие в «МАКС» и сопроводительных документов от 10.07.2015 г.;

(15) - копии договоров и сопроводительных документов от 25.12.2015 г. и от 20.07.2014 г.; копии накладных за 2014 - 2016 гг.

(16) - распечатки Instagram (<https://www.instagram.com/removebeforeflight.ru/>); сайта <https://removebeforeflight.ru/>; «LIVEJOURNAL» (<http://aviator-ru.livejournal.com/568924.html>, <http://aviator-ru.livejournal.com/518993.html>, <http://aviator.livejournal.com/581222.html>, <http://aviator-ai.livejournal.com/530286.html>

(17) - копия информационного письма HELLIRISSIA.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано от имени Индивидуального предпринимателя Кустова Дмитрия Андреевича, чья заинтересованность в подаче возражения обусловлена привлечением к участию в судебном деле (№А41-11602/2020) в качестве ответчика в связи с рассмотрением искового заявления о нарушении прав на товарный знак по свидетельству №707344 (то есть по иску правообладателя о защите прав на оспариваемый товарный знак).

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

С учетом даты (10.02.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

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: - вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (подпункт 1); - являющихся общепринятыми символами и терминами (подпункт 2); 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 (подпункт 3).

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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

REMOVE BEFORE FLIGHT

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 707344 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06, 09, 11, 16, 18, 21, 25, 26, 28 классов МКТУ.

В своем возражении лицо, его подавшее, приводит доводы о том, произведенная регистрация товарного знака по свидетельству №707344 не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью в связи с использованием многими производителями обозначения "REMOVE BEFORE FLIGHT" в отношении сувенирной продукции, коллегия отмечает следующее.

В обоснование указанного довода лицо, подавшее возражение ссылается на обнаруженные в сети Интернет предложения разных хозяйствующих субъектов о продаже товаров под обозначением "REMOVE BEFORE FLIGHT".

Представленные материалы (3) позволяют сделать вывод о присутствии на нескольких сайтах в сети Интернет предложений к продаже товаров (маек, брелоков, чехла на телефон) под средством индивидуализации «REMOVE BEFORE FLIGHT». Так, среди ресурсов, где размещены указанные предложения лицом, подавшим возражение, перечислены следующие сайты: 1) //www.instagram.com/piloteyesstore/; 2) <https://pilot-shop.su/>; 3) <https://www.super-hobby.ru/>; 4) <https://avia-pilot.com/>.

Вместе с тем, представленными документами (8, 13) опровергнуты ссылки (2 и 4), так как правообладателем представлены доказательства реализации посредством указанных сайтов товаров непосредственно Общества с ограниченной ответственностью «ПЕРЕД ПОЛЕТОМ».

Представленный скриншот страницы сайта (1) представляет собой страницу в сети Инстаграм с изображением чехла на телефон, под которым размещены словесные элементы «REMOVE BEFORE FLIGHT», при этом отсутствует указание на цену товара. Кроме того информация на сайте (1) изложена на английском языке, и не может свидетельствовать об известности для российского потребителя. Интернет-сайт (3) представляет собой интернет-магазин товаров для хобби, и представленные скриншоты свидетельствуют о предложении к продаже моделей под наименованием «REMOVE BEFORE FLIGHT». При этом по представленной картинке не удастся установить какие именно модели (техники, самолетов, зданий) предлагаются к продаже. Кроме того на представленном скриншоте присутствует дата 23.06.2020, то есть данный документ не информативен, поскольку датирован позднее приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, анализ представленных материалов (3, 8) в совокупности никаким образом не подтверждает, что оспариваемое обозначение использовалось в качестве средства индивидуализации какого-либо конкретного вида товара (так как сам товар им не маркирован, предложение к продаже на русском языке являются единичными, предложение к продаже на английском языке не может быть принято во внимание). Следовательно, сведения с сайтов (1, 3) не могут рассматриваться в качестве подтверждения отсутствия различительной способности у оспариваемого товарного знака в результате его использования различными производителями.

Представленный социологический опрос (4), проведенный лицом, подавшим возражение, отражает мнение потребителей относительно поставленного вопроса. Вопрос сформулирован следующим образом: «Ассоциируется ли у Вас название «REMOVE BEFORE FLIGHT» с каким-то определённым производителем товаров?» Предложены такие варианты ответов: «1) Нет, много разных компаний делают такую продукцию; 2) Да, это всё продукция одной и той же компании».

Следует отметить, что вопросы и варианты ответов на него в отчете сформулированы таким образом, что они не ориентированы относительно каких-либо конкретных товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку; не носят ретроспективный характер. Таким

образом, данный отчет не может служить доказательством утраты обозначением «REMOVE BEFORE FLIGHT» различительной способности в результате его использования многими производителями в отношении однородной продукции.

Лицо, подавшее возражение, со своей стороны, не представило документов о фактическом введении товаров под наименованием «REMOVE BEFORE FLIGHT» в гражданский оборот, а также об объемах такой реализации.

Также следует отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 22.10.2020, представитель лица, подавшего возражение, не смог пояснить какие именно товары понимаются под сувенирной продукцией.

Под сувениром, согласно Толковому словарю Д.Н. Ушакова понимается «подарок на память или вещь, связанная с воспоминаниями». Следовательно, под указанное определение может быть отнесен неопределенно широкий круг товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия полагает, что представленные лицом, подавшим возражение, сведения и материалы не позволяют признать, что на дату приоритета (10.02.2017) товарный знак по свидетельству № 707344 утратил различительную способность и не способен выполнять индивидуализирующую функцию в отношении товаров 06, 09, 11, 16, 18, 21, 25, 26, 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В связи с указанным, довод возражения об отсутствии различительной способности оспариваемого товарного знака в связи с использованием многими производителями обозначения "REMOVE BEFORE FLIGHT" является недоказанным.

В отношении основания оспаривания товарного знака по свидетельству №707344 ввиду его несоответствия требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Способность оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение, обоснована лицом, подавшим возражение, фактом присутствия в гражданском обороте книги с названием «REMOVE BEFORE FLIGHT»,

идентичным оспариваемому товарному знаку. По мнению лица, подавшего возражение, данный факт предполагает возникновение у потребителей ложной ассоциации товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, с автором указанной книги.

Представленные документы (5) свидетельствуют о предложении к продаже через Интернет-магазин OZON книги под названием «REMOVE BEFORE FLIGHT» автора Scott Philips. При этом в строке год издания – указан 2018 год, то есть данная книга выпущена позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того следует заметить, что книга выпущена на английском языке, вследствие чего не может быть известна большому количеству российских потребителей; отзывы о товаре на сайте интернет-магазина отсутствуют.

Также представленные материалы (5) содержат скриншот Интернет-магазина AMAZON, посредством которого предлагается к продаже книга с названием «REMOVE BEFORE FLIGHT» 2016 года выпуска автора Laura Einsetler, издательства «Kindle», язык книги – английский. Однако представленный скриншот содержит информацию исключительно на английском языке, перевод данной страницы отсутствует в материалах дела, вследствие чего данный материал является ненадлежащим источником доказывания.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, документы никак не позволяют прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемое обозначение «REMOVE BEFORE FLIGHT» было действительно широко известно среднему российскому потребителю до даты приоритета

(10.02.2017) в качестве названия печатного издания автора Scott Philipp и ассоциировалось потребителями исключительно в качестве средства индивидуализации продукции последнего.

Правообладателем 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 обозначения в качестве товарного знака (11-14, 17). Заявителю принадлежат сайты с индивидуализирующим элементом removebeforeflight (10), на которых он предлагает к продаже указанную продукцию. Для продвижения продукции под обозначением «REMOVE BEFORE FLIGHT» ООО «Перед полетом» участвует в специализированных авиационных выставках (например, в Международном фестивале частной авиации «KUBAN AIRSHOW 2016», Международном военно-техническом форуме «Армия - 2016») (15).

Учитывая изложенные обстоятельства, регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя не вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, следовательно, нет оснований для применения положений пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Помимо изложенных выше оснований прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака, нашедших отражение в доводах возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 22.10.2020, лицом, подавшим возражение, изложены следующие дополнительные аргументы. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №707344 должна быть признана недействительной в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, так как оспариваемое обозначение является описательным, способно указывать на назначение и способ использования части товаров. Учитывая, что оспариваемый товарный знак «REMOVE BEFORE FLIGHT» имеет перевод с английского языка на русский как «УДАЛИТЬ ПЕРЕД ПОЛЕТОМ», то в отношении иной части товаров он может повлечь наступление аварийной ситуации.

Коллегия обращает внимание, что изложенные выше доводы не были отражены в рамках возражения, поступившего 06.07.2020, по существу сводятся к новым основаниям оспаривания произведенной регистрации товарного знака по свидетельству №707344 в связи с ее несоответствием требованиям пунктов 1(3) и 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, рассмотрению новых оснований, не указанных лицом, подавшим возражение, при его подаче, препятствуют требования пункта 2.5 Правил ППС, согласно которым новым доводам лиц, а также новым материалам, за исключением словарно-справочных источников, не может быть дана правовая оценка в рамках рассмотрения того же возражения. Приведенные дополнительные доводы могут быть исследованы в рамках нового возражения, что предусмотрено требованиями пункта 2.5 Правил ППС.

Необходимость учитывать положения пункта 2.5 Правил ППС подтверждается судебной практикой, в частности, на это указывается в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу № СИП-120/2016.

Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, не относится к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.07.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 707344.