

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Экспертной комиссии о результатах рассмотрения заявления,
поданного в Федеральную службу по интеллектуальной собственности,
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его
превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как
обозначение товаров определенного вида**

Экспертная комиссия на своем заседании, состоявшемся 20.12.2012, рассмотрела заявление от 13.07.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мурашка», Москва (далее – заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 419652 в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Спорный товарный знак был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.10.2010 за № 419652 в отношении товаров 18 класса МКТУ «защитные чехлы, колпачки для когтей животных» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Спектр», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 419652 представляет собой словесное обозначение «Антицарапки», выполненное буквами русского алфавита.

Для подтверждения факта превращения данного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида – колпачков для ногтей кошек, собак и детей, заявителем были представлены копии следующих документов:

- свидетельство на товарный знак № 419652 [1];
- учредительные документы заявителя, выписка сведений о нем из ЕГРЮЛ и информационное письмо о его учете в Статрегистре Росстата [2];
- распечатка сведений с сайта заявителя «<http://www.anticarapky.ru>» [3];
- распечатка сведений с сайта правообладателя «<http://www.anticarapki.ru>» [4];
- статистика ключевых слов на Яндексe – «<http://wordstat.yandex.ru>» [5];

- товарные накладные и счет-фактура [6];
- товарный и кассовый чеки [7].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, представил на него отзыв от 20.11.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- с даты регистрации товарного знака (05.10.2010) до даты подачи заявления прошло лишь менее двух лет, то есть не было длительного срока, в течение которого зарегистрированный товарный знак мог бы превратиться в обозначение товаров определенного вида;

- одна из двух представленных заявителем товарных накладных совершена ранее даты регистрации спорного товарного знака, не заполнена и не подписана со стороны грузополучателя, оплата товаров не подтверждена счетом-фактурой и платежным поручением;

- в указанной товарной накладной и в представленных товарном и кассовом чеках слово «антицарапки» применяется для обозначения рукавичек и носков, относящихся к товарам 25 класса МКТУ и не однородных товарам 18 класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, то есть оно используется для товаров различного, а не определенного вида;

- представленная заявителем статистика ключевых слов на Яндексе не содержит сведений о том, в каком качестве упоминается в Интернете слово «антицарапки» – в качестве обозначения товара определенного вида или в качестве товарного знака правообладателя;

- представленные сведения с сайтов заявителя и правообладателя свидетельствуют об использовании обозначения «Антицарапки» только двумя этими организациями, одна из которых (правообладатель) обладает, согласно свидетельству на товарный знак № 419652, исключительным правом на него, а другая организация (заявитель) была ответчиком по иску правообладателя к нему о незаконном использовании данного товарного знака;

- из товарной накладной и счета-фактуры заявителя следует, что он является покупателем товара, а не производителем;

- правообладатель является единственным производителем защитных чехлов, колпачков для когтей животных, маркированных спорным товарным знаком, а другие производители аналогичной продукции используют для нее на территории России иные названия – «мягкие коготки», «накладные когти» и др.;

- слово «антицарапки» отсутствует в словарях, энциклопедиях и справочниках;

- заявителем не были представлены доказательства применения потребителями и специалистами слова «антицарапки» в качестве названия одного и того же вида товара, выпускаемого не зависимыми друг от друга различными производителями.

Исходя из изложенного, правообладатель считает, что отсутствуют какие-либо основания для признания того, что спорный товарный знак превратился в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

К отзыву правообладателем были приложены копии следующих документов:

- решение Арбитражного суда города Москвы от 30.08.2012 [8];

- распечатки сведений из Интернета [9];

- товарный и кассовый чеки [10].

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты его подачи (13.07.2012), включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 6 пункта 1 статьи 1514 Кодекса правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Словесный товарный знак «Антицарапки» по свидетельству № 419652 был зарегистрирован 05.10.2010. С указанной даты регистрации товарного знака до даты подачи заявления прошло лишь менее двух лет, ввиду чего отсутствуют какие-либо основания для вывода о применении соответствующего обозначения теми или иными лицами длительное время, в течение которого могла бы возникнуть

принципиальная возможность для превращения зарегистрированного товарного знака в обозначение товаров определенного вида.

Кроме того, анализ представленных заявителем документов [1 – 7] показал, что они не содержат каких-либо сведений об использовании не зависимыми друг от друга различными производителями (специалистами соответствующей отрасли производства) обозначения «Антицарапки» в качестве названия одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых ими.

Следует отметить, что не было представлено ни одного производственного, технического документа, указывающего на того или иного конкретного изготовителя товара. Товарные накладные и счет-фактура [6] не содержат информации об изготовителе поставляемой по ним продукции.

При этом в данных товарно-сопроводительных документах и в товарном и кассовом чеках [7] слово «антицарапки» применяется для обозначения товаров различного вида, в том числе относящихся к товарам 25 класса МКТУ рукавичек и носков, не однородных товарам 18 класса МКТУ «защитные чехлы, колпачки для когтей животных», для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Отсутствуют какие-либо документы, свидетельствующие об использовании данного обозначения в качестве наименования товара также работниками торговли и потребителями.

Что касается представленной заявителем статистики ключевых слов на Яндексe [5], то следует отметить, что она указывает только на количество тех или иных запросов для поиска в Интернете, но не дает информации, упоминается ли слово «антицарапки» в качестве обозначения товара определенного вида или в качестве товарного знака правообладателя.

Вместе с тем, сведения с сайтов заявителя и правообладателя [3 – 4] свидетельствуют об использовании обозначения «Антицарапки» в отношении товаров одного и того же вида (защитных колпачков для когтей животных) двумя этими организациями.

Однако необходимо отметить, что правообладатель, согласно свидетельству на товарный знак № 419652, обладает исключительным правом на обозначение

«Антицарапки» в отношении вышеупомянутых товаров 18 класса МКТУ. В свою очередь, заявитель был ответчиком по иску правообладателя к нему о незаконном использовании данного товарного знака. Решение Арбитражного суда города Москвы от 30.08.2012 по делу № А40-53645/12-5-491 [8] свидетельствует о наличии соответствующих активных действий правообладателя по защите принадлежащих ему прав на товарный знак.

Иные производители аналогичной продукции используют для ее маркировки, согласно представленным правообладателем документам [9 – 10], другие названия – «мягкие коготки», «накладные когти» и т.д.

В заявлении не были указаны какие-либо ссылки на толковые словари, энциклопедии и/или специальные справочники, в которых упоминалось бы слово «антицарапки».

Исходя из указанных выше обстоятельств, Экспертная комиссия полагает, что представленные заявителем сведения не позволяют признать того, что товарный знак по свидетельству № 419652 превратился в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

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

отказать в удовлетворении заявления от 13.07.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 419652.