

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.02.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Питбайкленд», Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 271529, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «**BIKE LAND**» зарегистрирован 07.07.2004 по заявке № 2003705419 с датой приоритета от 19.03.2003. Регистрация товарного знака осуществлена за № 271529 на имя Общества с ограниченной ответственностью «БАЙК-ШОП», Московская область, в отношении товаров 25 и услуг 35, 37, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В соответствии с записью Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 22.05.2018 исключительное право на товарный знак передано Обществу с ограниченной ответственностью «БАЙК ЛЕНД», Московская область (далее – правообладатель), о чем зарегистрирован договор за № РД0252464, сведения опубликованы в бюллетене № 10/2018.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.02.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 271529 в отношении всех товаров 25 и услуг 35, 37, 39, 41 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 11, 24 декабря 2002 г. (далее – Закон), а именно требованиям о недопущении регистрации в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, назначение.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемой регистрации ранее направлял возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку лица, подавшего возражение (свидетельство № 716895), которое было удовлетворено, правовая охрана признан недействительной в части;

- лицо, подавшее возражение, не согласно с выводами, сделанными



Роспатентом и судом, касающимися сходства товарного знака «» лица, подавшего возражение, и товарных знаков правообладателя (включая оспариваемый), поскольку предпосылок для смешения в сознании потребителя между товарными знаками не имеется;

- словесный элемент оспариваемого товарного знака «BIKE» обладает крайне низкой различительной способностью, ввиду толкования, а также перевода в том же значении: «Мотоцикл»;

- словесный элемент «BIKE», а также входящее в состав товарного знака изображение мотоциклиста на мотоцикле должны быть квалифицированы как неохраняемые, поскольку не обладают различительной способностью, не являются

оригинальными, указывают на вид товаров/услуг, их назначение и не могут быть зарегистрированы для всех товаров 25 и услуг 35, 37, 39, 41 классов МКТУ;

- в рассмотренном ранее споре Роспатентом не установлено наличие оснований для признания товарного знака лица, подавшего возражение, способным вводить в заблуждение потребителей или нарушающим право правообладателя на фирменное наименование;

- то обстоятельство, что ООО «БАЙК ЛЕНД» стало правообладателем оспариваемого товарного знака в 2018 году, свидетельствует о намерении правообладателя причинить вред, в том числе деловой репутации добросовестному участнику гражданского оборота, может квалифицироваться как действия направленные на ограничение конкуренции.

На основании изложенного либо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 271529 недействительным полностью в отношении всех товаров 25 и услуг 35, 37, 39, 41 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 271529, 716895;
- (2) распечатки актов судебных органов по делу № А41-79867/2018;
- (3) распечатки сведений из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении ООО «БАЙК ЛЕНД» и ООО «Питбайкленд»;
- (4) копия договора поставки от 15.10.2018 (ООО «Питбайкленд» – покупатель);
- (5) копия счета от 21.01.2021 (ООО «Питбайкленд» – покупатель);
- (6) прайс-лист ООО «Питбайкленд»;
- (7) копия отчета комитенту от 11.01.2021 (ООО «Питбайкленд» – комиссионер);
- (8) копии договоров купли-продажи от 22.07.2020, 04.02.2021, 25.01.2021 (ООО «Питбайкленд» – продавец);

- (9) скриншоты сайтов <https://bikeland.ru>, <https://pitbikeland.ru>;
- (10) фотографии входных групп магазинов;
- (11) копия заключения эксперта от 14.01.2019, касающегося вопроса сходства до степени смешения обозначений и однородности товаров;
- (12) скриншоты страниц «Instagram», «В контакте», «Youtube», «TikTok».

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, правообладатель представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Питбайкленд» в поданном возражении, по своей сути, выражает несогласие с решением Роспатента от 10.01.2020, принятым по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 716895;

- правомерность решения Роспатента от 10.01.2020 подтверждена решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-113/2020;

- представленные с возражением судебные акты по делу № А41-79867/2018 отменены постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2019;

- регистрация оспариваемого товарного знака произведена в полном соответствии с нормами законодательства, действовавшими на дату подачи заявки.

К отзыву приложены следующие материалы:

(13) распечатка решения Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2020 по делу № СИП-113/2020;

(14) распечатка постановления Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2019 по делу № А41-79867/2018.

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

Согласно пункту 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны

товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты подачи возражения (15.02.2021) при рассмотрении возражения применяется порядок рассмотрения соответствующих возражений, установленный статьей 1513 Кодекса, а также Правилами ППС.

Пунктом 2 статьи 1513 Кодекса установлено, что возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (19.03.2003) правовая база для оценки его охранных способностей включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

входящих во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Элементы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (1.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту (1.5) пункта 2.3 Правил к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично

или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Обозначения, указанные в подпунктах (1.1), (1.3), (1.4) и (1.5) настоящего пункта, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 271529 представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение мотоциклиста на мотоцикле на фоне стилизованного изображения земного шара в сочетании со словесным элементом «BIKE LAND», выполненным буквами латинского алфавита слева и справа от изобразительного элемента. Вся композиция расположена на фоне горизонтально-ориентированного прямоугольника синего цвета. Цветовое решение оспариваемого товарного знака: синий, желтый, белый, фиолетовый. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 25 и услуг 35, 37, 39, 41 классов МКТУ.

Анализ заинтересованности лица, подавшего возражение, показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



«» по свидетельству № 716895, правовая охрана которого действует в отношении товаров 12, 28 и услуг 35, 37, 39, 41 классов МКТУ (см. распечатки сведений о товарных знаках (1)).

Основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов (см. распечатки сведений из ЕГРЮЛ (3)).

Согласно договорам купли-продажи (8) лицо, подавшее возражение, реализует продукцию – питбайки (спортивный инвентарь).

Кроме того, лицо, подавшее возражение, находится в спорных правоотношениях с правообладателем оспариваемой регистрации по поводу

использования обозначения, сходного с товарными знаками правообладателя (в том числе, с оспариваемым товарным знаком) (см. распечатки актов судебных органов по делу № А41-79867/2018 (2), (14)).

Совокупность вышеизложенных обстоятельств с учетом указанных в возражении оснований для оспаривания, а также вида деятельности сторон спора и особенностей реализуемой продукции, свидетельствует о наличии у ООО «Питбайкленд» законного интереса в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 271529 в отношении всех товаров и услуг, имеющихся в регистрации.

По существу обозначенных в возражении правовых норм коллегия поясняет, что доводы в части несогласия с выводом о сходстве товарных знаков по свидетельствам № 716895 и 271529, 232614, а также в части применения в рамках иного возражения положений пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса, направлены на переоценку обстоятельств, установленных ранее решением Роспатента от 10.01.2020, оставленным в силе решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-113/2020, не касаются охранных способностей оспариваемого товарного знака, в связи с чем не требуют анализа.

В отношении доводов возражения о том, что элемент «BIKE» и изображение мотоциклиста на мотоцикле, имеющиеся в составе оспариваемого товарного знака, относятся к категории не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, коллегией проведен анализ, который показал следующее.

Оценка охранных способностей изобразительного элемента в виде мотоциклиста на мотоцикле свидетельствует о его стилизованном характере, что исключает его квалификацию в качестве простого изображения товаров. Представленное изображение мотоцикла имеет характерное графическое исполнение, что придает ему различительные признаки (в части методических подходов на 19.03.2003 см. п. 2.1.2.4 Руководства по методике государственной экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки, Москва,

ВНИИПИ, 1990 г.). Более того, перечень оспариваемой регистрации не содержит товаров 12 класса МКТУ – «мотоциклы», что позволяет сделать вывод о том, что данный изобразительный элемент не является прямой характеристикой товаров оспариваемого перечня. Что касается услуг, то они также не могут характеризоваться стилизованным изображением мотоциклиста на мотоцикле, ввиду фантазийного характера самого изображения.

Доказательств наличия на 19.03.2003 вероятности восприятия потребителями рассматриваемого изобразительного элемента как характеристики товаров 25 и услуг 35, 37, 39, 41 классов МКТУ с возражением не представлено.

С учетом сказанного довод возражения о несоответствии изобразительного элемента оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 6 Закона следует признать неубедительным.

Поскольку изобразительный элемент оспариваемого товарного знака не подпадает под виды обозначений, подлежащих указанию в качестве неохраняемого элемента, то соответствующий довод возражения признается необоснованным.

Анализ словарных статей показал, что словесный элемент «BIKE» имеет значения: 1) осиное или пчелиное гнездо, рой, толпа народа; 2) велосипед, мотоцикл, мотороллер, мопед; 3) ездить на велосипеде, ездить на мотоцикле, мотороллере или мопеде (см. Новый Большой англо-русский словарь: в 3 т. / Ю.Д. Апресян, Э.М. Медникова, А.В. Петрова и др.; Под общ. рук. Ю.Д. Апресяна и Э.М. Медниковой. – 5-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 2000. – Т.1, с. 229). Аналогичные значения приведены в возражении.

Слово «LAND» переводится с английского языка на русский язык как 1) земля (территориально-административная область в Германии); 2) земля, суша; страна, территория; царство, пределы; почва, земля; земельный участок, землевладение, земельная собственность; поле нареза; 3) высаживать, выгружать (на берег); высаживаться, приставать к берегу, причаливать; приземляться, делать посадку; посадить (летательный аппарат); приземляться (после прыжка, спорт.); приводит, помешать (куда-либо); доводить (до чего-либо), приводить (к чему-либо);

вытаскивать на берег (рыбу и т.п.); поймать (разг.), победить (на скачках – спорт., жарг.); нанести (удар), попасть, угодить (разг.), оказаться (где-либо после падения) (см. Новый Большой англо-русский словарь: в 3 т. / Ю.Д. Апресян, Э.М. Медникова, А.В. Петрова и др.; Под общ. рук. Ю.Д. Апресяна и Э.М. Медниковой. – 5-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 2000. – Т.2, с. 319).

При квалификации спорного обозначения в качестве описательного подлежит учету пункт 2.2 Приказа Роспатента от 23.03.2001 № 39 «Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений» (далее – Рекомендации № 39), согласно которому к характеризующим товары элементам относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящих хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана.

Если в процессе экспертизы возникает вопрос, является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

Если для формулирования описательной характеристики товара или характеристики сведений об изготовителе нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания; воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Оценка обозначения производится исходя из восприятия этого обозначения обычными потребителями – адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначению, в отношении конкретных товаров.

При этом учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 № 300-ЭС19-12932).

Перечень товаров и услуг оспариваемой регистрации включает одежду (25 класс МКТУ), услуги по продвижению товаров третьих лиц, бизнес-услуги (35 класс МКТУ), услуги по ремонту, обслуживанию транспортных средств (37 класс МКТУ), услуги перевозки, хранения (39 класс МКТУ), развлечений, обучения (41 класс МКТУ).

Как видно, оспариваемый перечень не содержит товаров 12 класса МКТУ (велосипедов, мотороллеров, мотоциклов), а также услуг, описываемых понятиями «ездить на мотоцикле», «ездить на велосипеде»: в перечне соответствующего вида услуг 39 класса МКТУ присутствуют указания родового наименования без конкретизации способа их оказания (следовательно, для перевозки транспортом в целом, а не только велосипедом, мотоциклом, мотороллером, мопедом обозначение «BIKE» не указывает напрямую на сферу их применения, поскольку требует дополнительных рассуждений и домысливания.

Назначение и свойства иных товаров и услуг оспариваемой регистрации также не описываются словом «BIKE».

Таким образом, ни элемент «BIKE», ни элемент «LAND», ни словосочетание «BIKE LAND» в целом напрямую не характеризуют вышеобозначенные товары и услуги, поскольку иное требует дополнительных рассуждений и домысливания.

При этом согласно правовой позиции, отраженной в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 по делам № 300-КГ17-12021, № 300-КГ17-12023, № 300-КГ17-12018, а также в решениях и постановлениях Суда по

интеллектуальным правам (например, СИП-824/2019), должно учитываться общее зрительное впечатление, которое производит обозначение (включая неохранные элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

С учетом сказанного, опираясь на вышеприведенные значения, следует заключить, что словосочетание «BIKE LAND» может употребляться в разных смысловых конструкциях, в силу чего способно порождать различные ассоциации, обуславливающие неоднозначное восприятие. Следовательно, словосочетание «BIKE LAND» в целом носит фантазийный характер, не может быть квалифицировано как характеризующее товары и услуги оспариваемой регистрации.

Что касается довода возражения о необходимости исключения из правовой охраны слова «BIKE», то коллегия поясняет следующее.



В оспариваемом комбинированном товарном знаке «», состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным является словесный элемент «BIKE LAND», поскольку именно он способствует запоминанию знака потребителем и выполнению им индивидуализирующей функции. Композиция оспариваемого товарного знака образует органическое единство, формируя образ обозначения в целом. Часть словесного элемента «BIKE» не выделена визуально как поясняющий элемент, имеет тот же размер шрифта, что и размер шрифта второго слова, следовательно, основания для его восприятия как поясняющего, носящегося информирующий характер у коллегии не имеется.

Таким образом, коллегией не установлено несоответствие спорных элементов пункту 1 статьи 6 Закона, в связи с чем возражение не подлежит удовлетворению.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 15.02.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 271529.**