

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 возражение, поступившее 09.12.2021, поданное ООО "Умный ритейл", г. Санкт-Петербург (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 731707, при этом установила следующее.

SAMOCAT

Оспариваемый словесный товарный знак по заявке № 2018725280
с приоритетом от 19.06.2018 зарегистрирован 16.10.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 731707 на имя Общества с ограниченной ответственностью «САМОКАТ ШЕРИНГ СИСТЕМ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 06, 09, 12, 28, 35, 37, 39, 42 классы МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 19.06.2028.

В поступившем 09.12.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 731707 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положением пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в том числе с учетом дополнительных оснований в отношении части товаров и услуг.

Доводы возражения и последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- заинтересованность при подаче возражения выражается необоснованной монополизацией ложных обозначений правообладателями товарных знаков, а также тем, что лицо, подавшее возражение, регистрирует в качестве товарного знака

комбинированное обозначение  со словесным элементом «САМОКАТ» по заявке № 2021715728. По результатам проведения экспертизы был противопоставил оспариваемый товарный знак. Кроме того, правообладателем подана претензия в «Apple Legal» (юридический департамент компании «Apple Inc.») с целью удаления приложения «Самокат: быстрая доставка еды», маркируемого обозначением лица, подавшего возражение, из глобального магазина приложений «AppStore». По мнению правообладателя, название приложения, содержащее словесный элемент «Самокат», нарушает права на оспариваемый товарный знак, так как правообладатель и лицо, подавшее возражение, реализуют однородные товары и услуги, в результате чего потребители могут быть введены в заблуждение;

- в отношении части товаров и услуг, а именно: 06 класса МКТУ *«замки для транспортных средств металлические»*, товаров 09 класса МКТУ *«аккумуляторы электрические для транспортных средств; приборы для контроля скорости транспортных средств»*, товаров 12 класса МКТУ *«велосипеды; велосипеды электрические; двигатели для наземных транспортных средств; насосы для велосипедов; покрышки; скутеры [транспортные средства]; средства наземные, воздушные, водные и рельсовые; средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; тормоза для велосипедов»*, товаров 28 класса МКТУ *«средства транспортные [игрушки]»*, услуг 39 класса МКТУ *«услуги каршеринга; услуги транспортные; хранение транспортных средств»* оспариваемый товарный знак является ложным и способен ввести потребителей в заблуждение относительно товаров и услуг;

- товарный знак представляет собой словесное обозначение «САМОКАТ», которое транслитерируется на русский язык в качестве слова «САМОКАТ». Самокат –

средство передвижения, приводимое в движение путем отталкивания ногой от земли в положении стоя. Согласно ГОСТ Р 58680-2019 самокат представляет собой спортивное оборудование на роликах (колесах), имеющее, в частности, рулевую колонку, которое перемещается мышечной силой пользователя;

- самокаты являются самостоятельной разновидностью средств передвижения, отличной от других видов, таких как велосипеды, скутеры, мотоциклы, автомобили, водоплавающие средства;

- обозначение «SAMOCAT» является ложным для всех средств передвижения, которые не являются самокатами;

- с учетом дополнительных оснований, выдвинутых лицом, подавшим возражение, и предусмотренных требованием пункта 38 Правил ППС, оспариваемый товарный знак в отношении части товаров и услуг ввиду своего смыслового значения противоречит требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует их, указывает на их вид, свойства и назначение: товаров 06 класса МКТУ «замки для самокатов, замки для транспортных средств металлические», товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические для транспортных средств; приборы для контроля скорости транспортных средств», товаров 12 класса МКТУ «средства транспортные электрические; средства трехколесные; средства наземные, воздушные, водные и рельсовые; средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек», товаров 28 класса МКТУ «наколенники [товары спортивные], налокотники [товары спортивные], средства транспортные [игрушки], устройства для игр», услуг 37 класса МКТУ «ремонт и техническое обслуживание самокатов; ремонт и уход за самокатами; услуги по балансировке колес; установка и ремонт установок для парковки самокатов; установка и ремонт установок для хранения самокатов», услуг 39 класса МКТУ «хранение транспортных средств»;

- транслитерация оспариваемого товарного знака очевидна. При введении в Интернет-поисковиках слова «SAMOCAT» выдается слово «САМОКАТ», в том числе информация о прокате, продажах самокатов и т.п.;

- оспариваемый товарный знак не приобрел различительную способность в процессе использования;

- факт банкротства не приводит к качественно иным обстоятельствам дела. Нахождение лица в стадии конкурсного производства в рамках процедуры банкротства при отсутствии доказательств сохранения или возобновления хозяйственной деятельности свидетельствует о неосуществлении хозяйственной деятельности, а также о неиспользовании товарных знаков, либо отсутствия намерения использовать их в будущем (см. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2019 по делу № СИП-774/2018).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 731707 частично.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- перевод слова «САМОКАТ» на русский язык в системах Google Переводчик и Яндекс Переводчик – [1];
- выписка из Википедии – свободной энциклопедии, статья Самокат – [2];
- ГОСТ Р 58680-2019 «Оборудование спортивное на роликах. САМОКАТЫ. Требования безопасности и методы испытания» – [3];
- статья на сайте Сбермаркет «Как выбрать самокат» – [4];
- сведения о поисковых запросах «самокат», «покупка самоката» в поисковых системах Google и Яндекс – [5];
- сведения о категоризации товаров в магазинах Спортмастер, DECATHLON – [6];
- ГОСТ Р ИСО 8124-1-2014 Безопасность игрушек. Часть 1. Механические и физические свойства (выдержки – стр. 1-10) – [7];
- выписка из Википедии – свободной энциклопедии, статья Каршеринг – [8];
- выписка из Википедии – свободной энциклопедии, статья Кикшеринг – [9];
- уведомление Роспатента по заявке на регистрацию товарного знака № 2021715728 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства – [10];
- статья РБК «Сервис доставки «Самокат» подал иск к Apple в США. Причиной стал спор о товарных знаках двух российских компаний» – [11];
- результаты поиска в Яндекс-поисковике – [12];

- выдержка из Интернет-словаря Академик.ру – [13];
- выдержки из статей по самокату и иным транспортным средствам – [14];
- прокат разных видов транспорта – [15];
- выдержки из отзывов потребителей с Яндекс – [16];
- статья про историю самокатов – [17];
- выдержки из статей и отзывов по популярности электросамокатов – [18];
- сведения о продаже трёхколёсных самокатов – [19];
- результаты поиска в Google по запросу «самокат с дистанционным управлением купить» – [20];
- скриншоты предложений к продаже детских самокатов в категории Спорт и игры на улице – [21];
- выдержки из статей по наколенникам и налокотникам – [22];
- правила катания на самокатах от образовательных и медицинских организаций – [23];
- результаты поиска в Google по запросу «защита для самоката» – [24];
- сайт специализированного магазина – [25];
- сведения о прокате защитного оборудования для самоката – [26];
- выдержка из сайта по продаже аккумуляторов для электросамокатов – [27];
- выдержка из статьи про ограничение скорости электросамокатов – [28];
- решение Арбитражного суда города Москвы от 07.09.2021 г. – [29].

На заседании коллегии, состоявшемся 26.01.2022, были выявлены дополнительные основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 731707 (см. пункт 45 Правил ППС).

А именно, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 731707 в отношении части товаров и услуг ввиду своего смыслового значения противоречит требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует их, указывает на их вид, свойства и назначение: 06 класса МКТУ "*замки для самокатов*"; 12 класса МКТУ "*средства транспортные электрические; средства трехколесные*"; 28 класса МКТУ "*наколенники [товары спортивные]; налокотники [товары спортивные]*"; 37 класса МКТУ "*ремонт и техническое обслуживание*

самокатов; ремонт и уход за самокатами; услуги по балансировке колес; установка и ремонт установок для парковки самокатов; установка и ремонт установок для хранения самокатов".

Уведомленный надлежащим образом, правообладатель товарного знака по свидетельству № 731707 отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

В материалах дела имеются возвраты корреспонденции, направленной в адрес правообладателя.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания коллегии.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 09.12.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (19.06.2018) 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, 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:

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

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

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых

испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

SAMOCAT

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 731707 (приоритет от 19.06.2018) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 09, 12, 28, 35, 37, 39, 42 классы МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 19.06.2028.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Пункт 2 статьи 1513 Кодекса доказывание заинтересованности возлагает на лицо, подавшее возражение, имеющее серьезные намерения использовать сходное обозначение в рассматриваемой сфере деятельности. При подаче возражения коллегия оценивала имеющиеся в деле документы [10,11] на предмет установления заинтересованности лица, подавшего возражение, чьи законные права интересы могут быть затронуты существующей регистрацией оспариваемого товарного знака. Правообладателем направлена претензия, адресованная «Apple Legal» (юридический департамент компании «Apple Inc.»), с целью удаления приложения «Самокат: быстрая доставка еды», маркируемого обозначением лица, подавшего возражение, из глобального магазина приложений «AppStore». Кроме того, лицом, подавшим возражение, на регистрацию в качестве товарного знака было подано комбинированное обозначение



со словесным элементом «САМОКАТ» по заявке № 2021715728 в отношении товаров 03, 05, 09, 16, 21, 31, услуг 35, 39, 43 классов МКТУ. Таким образом, коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение, в

его подаче против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 731707 в отношении испрашиваемых товаров и услуг.

Как известно, одно и то же обозначение может в отношении одних товаров и услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

В отношении противоречия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Анализ имеющихся в деле источников на предмет соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Транслитерация оспариваемого товарного знака очевидна и домысливания не требует, поскольку он однозначно прочитывается как «САМОКАТ» и иных образов не вызывает. Согласно энциклопедии «Википедия» [2], словарю Академик.ру [13] «самокат» - это средство передвижения, простое колесное транспортное средство, оборудованное рулем, приводимое в движение путем отталкивания ногой от земли в положения стоя и не имеющее сидения. Самокат используется не только в качестве персонального транспорта, но и для досуга, занятия спортом и физкультурой». Согласно сведениям из «ГОСТ Р ИСО 8124-1-2014 Безопасность игрушек. Часть 1. Механические и физические свойства» [7] «детский самокат» - это игрушка для катания, которая двигается за счет мускульной силы ребенка или за счет других средств, может быть складной или нет, предназначенная для детей массой до 50 кг. и включающая не менее одной подножки, на которой можно стоять, не менее двух колес и рулевое устройство с рулевой стойкой». Выдержки из статей [14,15,18] касаются преимуществ и недостатков таких средств передвижения как «самокат», «велосипед», их проката и т.д.

Согласно выписке из энциклопедии «Википедия» [9] «Кикшеринг» - (стяжение от кикскутер-шеринг, от англ. kick scooter "самокат", где кик - англ. kick "толчок ногой", и шеринг англ. sharing "совместное использование; передача другому" от англ. (to) share "поделиться") - система краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов по аналогии с каршерингом и велошерингом. Кикшеринг может работать с привязкой к станциям проката или по системе «dockless», то есть

бесстанционно». В то время как согласно выписке из энциклопедии «Википедия» [8] «каршеринг» (англ. *carsharing* от *car* «легковой автомобиль» и *sharing* «совместное использование, передача другому» от англ. *(to) share* «поделиться»; *carsharing* - американский вариант названия явления, в других англоязычных странах используются названия *car clubs*, *self-drive*, *lift scheme*) означает краткосрочную аренды / проката машины. Это вариант аренды автомобиля у профильных компаний (чаще всего для внутригородских и/или коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки - по договоренности)».

Таким образом, самокаты являются самостоятельным средством передвижения, которое отличается от других видов транспортных средств - таких как мотоциклы, автомобили и т.п. При этом, самокаты не имеют сложного технического устройства, для их управления не требуется получение специализированных навыков, получение прав в отличие от мотоциклов и автомобилей. Так, например, постановка электросамоката на учет в ГИБДД не требуется.

Принимая во внимание вышеизложенное, по совокупности имеющихся в деле доказательств коллегия считает, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса в силу своего смыслового значения, поскольку прямо, без домысливания характеризует часть товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, поскольку указывает на:

- свойства и назначение товаров 06 класса МКТУ «замки для самокатов»;
- назначение услуг 37 класса МКТУ «ремонт и техническое обслуживание самокатов; ремонт и уход за самокатами; установка и ремонт установок для парковки самокатов; установка и ремонт установок для хранения самокатов».

В отношении иных товаров 06 класса МКТУ «замки для транспортных средств металлические», товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические для транспортных средств; приборы для контроля скорости транспортных средств», товаров 12 класса МКТУ «средства транспортные электрические; средства трехколесные; средства наземные, воздушные, водные и рельсовые; средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек», товаров 28 класса МКТУ «наколенники [товары спортивные], налокотники

[товары спортивные], средства транспортные [игрушки], устройства для игр», услуг 37 класса МКТУ «услуги по балансировке колес», услуг 39 класса МКТУ «хранение транспортных средств» оспариваемый товарный знак не имеет прямого описательного характера и способен восприниматься в качестве фантазийного обозначения.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Анализ вышеприведенных источников показал, что оспариваемый товарный знак обладает определенным смысловым значением «Самокат» и в отношении товаров и услуг, не имеющих отношения к самокатам, их обслуживанию оспариваемый товарный знак в силу своего определенного семантического значения способен породить ложные ассоциации в сознании потребителей относительно вида, назначения товаров 12 класса МКТУ *«велосипеды; велосипеды электрические; насосы для велосипедов; тормоза для велосипедов»*, что не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении товаров 12 класса МКТУ *«средства воздушные, водные и рельсовые; скутеры [транспортные средства]; двигатели для наземных транспортных средств; покрышки»*, а также услуг 39 класса МКТУ *«услуги каршеринга; услуги транспортные»* какого-либо ложного представления относительно товаров, либо услуг не возникнет. Так, представляется нереальным, что потребитель перепутает самолет, поезд, двигатели для них или аренду машин с самокатами. Таким образом, в отношении указанных товаров и услуг, а также в отношении иных товаров оспариваемый товарный знак будет восприниматься в качестве фантазийного обозначения.

Сведения из ГОСТ Р 58680-2019 «Оборудование спортивное на роликах. САМОКАТЫ. Требования безопасности и методы испытания» (дата введения – 01.06.2020) [3], статья [4], сведения о поисковых запросах [5,12], сведения о товарах в магазинах «Спортмастер», «DECATHLON» [6], часть статей из Интернета [14-28] либо не содержат даты, либо датированы позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, что не позволяет их учет в рамках рассматриваемого дела.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 07.09.2021 г. [29] касается дела о несостоятельности (банкротстве) правообладателя.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.12.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 731707 недействительным частично, а именно, в отношении товаров 06 класса МКТУ «замки для самокатов», товаров 12 класса МКТУ «велосипеды; велосипеды электрические; насосы для велосипедов; тормоза для велосипедов», услуг 37 класса МКТУ «ремонт и техническое обслуживание самокатов; ремонт и уход за самокатами; установка и ремонт установок для парковки самокатов; установка и ремонт установок для хранения самокатов».