

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 27.10.2017, поданное ООО «МеталМастер», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631990, при этом установлено следующее.

LISTOGIB

Оспариваемый комбинированный товарный знак **LISTOGIB** был зарегистрирован 09.10.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2016749957 с приоритетом от 28.12.2016 на имя ООО «ГИБКОМ», г. Смоленск (далее – правообладатель) в отношении товаров 07, 08 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 631990 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №631990 относится к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, поскольку включает словесный элемент «LISTOGIB», фонетически и семантически сходный со словом «ЛИСТОГИБ», которое, в соответствии с материалами Википедии, обозначает устройство для холодной гибки листового металла – листогибочный станок.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, ссылается на результаты, полученные по запросу «листогиб» и «листогибочный станок» в поисковых сервисах Google и Яндекс, проведенные лицом, подавшим возражение, 19.10.2017 в 17:00 по московскому времени.

На основании этих результатов лицо, подавшее возражение, делает следующие выводы:

- слово «листогиб» используется для обозначения товаров определённого вида даже чаще, чем синонимичное ему словосочетание «листогибочный станок»;
- в результатах поиска присутствует огромное количество сайтов поставщиков соответствующего оборудования, в связи с чем нет никаких оснований полагать, что слово «листогиб» может ассоциироваться у покупателей с правообладателем оспариваемого товарного знака в большей степени, чем с любой другой компанией, поставляющей или производящей оборудование с этим названием;
- термин «ЛИСТОГИБ» вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В возражении также отмечено, что сам правообладатель оспариваемого товарного знака использует для обозначения листогибочных станков слово «ЛИСТОГИБ». Кроме того, слово «ЛИСТОГИБ» в Лексикографическом информационном бюллетене товаров и услуг №13 от 2015 года, выпущенном ФГБУ «ФИПС», используется как указание товара, относящегося к 7 классу МКТУ.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631990 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикация товарного знака по свидетельству №631990;
- копия страницы <https://ru.wikipedia.org/wiki/Листогиб>;
- копии страниц с результатами выдачи поисковой системы Google по запросу «листогиб» и «листогибочный станок» и поисковой системы Yandex по запросу «листогиб» и «листогибочный станок»;
- копия главной страницы сайта <http://sorex-sc.ru/>;

- копия страниц электронного издания «Лексикографический информационный бюллетень товаров и услуг».

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в возражении доводами и привел следующие аргументы в защиту своей позиции:

- лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность в подаче данного возражения, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения;

- анализ документов, представленных лицом, подавшим возражение, в подтверждение своих доводов, показал, что они не содержат ни одного документа, свидетельствующего о том, что оспариваемый товарный знак подпадает под понятие обозначения, вошедшего во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- информация из сети Интернет, на которую ссылается лицо, подавшее возражение, в большей своей части не отвечает критерию достоверности, не содержит каких-либо выходных данных, включая дату размещения этой информации на сайте;

- согласно Информационному письму Роспатента от 09.09.08 № 10/37-510/23 информация из сети Интернет без подтверждения ее достоверности другими источниками информации не может являться безусловным основанием для принятия решения об отказе в предоставлении правовой охраны объекту интеллектуальной собственности;

- ссылка лица, подавшего возражение, на информацию в сети Интернет на сайте Википедия не может приниматься в качестве надлежащего доказательства, так как информация на этот сайт может быть внесена любым лицом, в связи с чем является сомнительной с точки зрения ее достоверности, что неоднократно подтверждалось Судом по интеллектуальным правам в своих решениях (решение СИП от 21.11.2017 по делу № СИП-166/2017, постановление СИП от 07.03.2017 № С01-310/2014 по делу № А41-47291/2012 и пр.);

- оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное

обозначение **LISTOGIB**, включающее словесный элемент «LISTOGIB», а не «ЛИСТОГИБ», о котором говорит лицо, подавшее возражение, при этом слово «LISTOGIB» отсутствует в словарях, справочниках, энциклопедиях, не имеет смыслового значения в силу чего не способно указывать на вид товаров, их назначение и является фантастичным для заявленного перечня товаров;

LISTOGIB

- при восприятии обозначения **LISTOGIB** требуются дополнительные рассуждения, домысливание, ассоциации, результаты которых могут быть разные, и потребитель не обязательно будет ассоциировать это обозначение с листогибочным станком.

Резюмируя изложенное, правообладатель полагает, что лицо, подавшее возражение, не доказало, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №631990.

К отзыву приложены распечатки с сайта dic.academic.ru, подтверждающие отсутствие смыслового значения в словах «ИСТОГИБ» и «LISTOGIB».

На заседании коллегии, которое состоялось 26.01.2018, от лица, подавшего возражение, были представлены материалы в доказательство его заинтересованности в подаче данного возражения, содержащие претензию к лицу, подавшему возражение, с требованием прекратить использование обозначения «LISTOGIB», охраняемого в составе товарного знака по свидетельству №631990, в доменных именах «LISTOGIB.RU» и «LISTOGIB-LBM.RU».

Указанное обстоятельство, препятствующее осуществлению коммерческой деятельности, обуславливает заинтересованность лица, подавшего возражение, в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631990.

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

С учетом даты приоритета (28.12.2016) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охранных способностей включает 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 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №631990



представляет собой комбинированное обозначение **LISTOGIB**, содержащее словесный элемент «LISTOGIB», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом первая буква «L» выполнена в виде прямого угла, на нижней части которого расположена остальная часть слова ISTOGIB. При этом высокая степень стилизации затрудняет зрительное восприятие первой буквы «L» в слове «LISTOGIB» в целом.

Товарный знак охраняется в отношении товаров:

07 класса МКТУ - станки; станки металлообрабатывающие.

08 класса МКТУ - инструменты режущие [ручные инструменты]; инструменты ручные с ручным приводом; ножницы для резки плотных материалов / ножницы слесарные.

По мнению лица, подавшего возражение, включение в оспариваемый товарный знак словесного элемента «LISTOGIB», которое фонетически сходно со словом «ЛИСТОГИБ», позволяет отнести оспариваемый товарный знак к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

При этом все доводы лица, подавшего возражение, касаются именно слова «ЛИСТОГИБ», которое, по его мнению, является термином, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Поскольку ни само возражение, ни приложенные к нему материалы не содержат подтверждения того, что оспариваемый товарный знак **LISTOGIB** или включенный в него словесный элемент «LISTOGIB» обладают признаками, позволяющими отнести их к этой категории обозначений, отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 1(1) статьи 1483 Кодекса.

Ссылка лица, подавшего возражение, на результаты поиска в поисковых системах Google и Яндекс по запросам «листогиб» и «листогибочный станок», не может являться доказательством несоответствия оспариваемого товарного знака указанным требованиям, поскольку, во – первых, эти поиски относятся к другим обозначениям, а во-вторых, результаты этих поисков не отвечают критерию

достоверности, не содержат сведений о размещении этой информации, сама информация касается предложения к продаже листогибочных станков и, соответственно, не может служить доказательством производства этих станков различными независимыми друг от друга производителями, кроме того, сами поиски проведены значительно позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1(1) статьи 1483 Кодекса, не подтверждены материалами возражения.

По окончании рассмотрения возражения от лица, подавшего возражение, 31.01.2018 поступило особое мнение, мотивы которого повторяют доводы, изложенные в возражение, рассмотренные в настоящем заключении и не требующие дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.10.2017, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №631990.