

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.10.2024, поданное ООО «БризКолор», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 844092, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «WATERSLIDE» по заявке № 2021731041, поданной 21.05.2021, зарегистрирован 17.12.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 844092 на имя Дубровина Михаила Александровича, Московская обл., г. Одинцово (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 01, 16, 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 28.10.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 844092 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпунктов (1) и (3) пункта 1 и подпункта (1) 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения, в силу того, что 25.07.2024 правообладателем

оспариваемой регистрации была направлена досудебная претензия к ООО «БризКолор» о запрете использовать на сайте <https://breezecolor.ru/> обозначение «Water Slide» сходное с товарным знаком по свидетельству №844092;

- действия правообладателя спорного товарного знака в отношении лица, подавшего возражение, имеют признаки недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом;

- обозначение «WATERSLIDE» является вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (бумага);

- спорное обозначение применяется широким кругом производителей и продавцов декольной бумаги без цели индивидуализации конкретного продукта или услуги, а для обозначения характеристики и свойства бумаги;

- лицом, подавшим возражение, приведены сведения из сети Интернет об использовании декольной и трансферной бумаги «Waterslide», «Forever Waterslide HT»;

- рассматриваемое обозначение не обладает различительной способностью, так как описывает свойства товара;

- термин «WATERSLIDE» широко используется для описания техники переноса изображений с помощью воды, известной как «water-slide decals»;

- данная техника используется в декольной бумаге, которая требует смачивания водой для переноса изображения на поверхность, в этой связи словосочетание «WATERSLIDE» прямо указывает на технологию применения, что делает его описательным для таких товаров, как бумага для наклеек или стикеров;

- слово «WATERSLIDE» имеет значение «водная горка», а также известно как «wasserschiebefolie» на немецком языке, которое относится к методу нанесения, при котором вы смачиваете наклейку, прикладываете ее к поверхности и удаляете подложку, вытаскивая ее снизу;

- кроме того, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака словесный элемент «WATERSLIDE» использовался при продаже декольной бумаги различными

компаниями (ООО «БризКолор» на сайте <https://breezecolor.ru/katalog/dekolnaya-bumaga/bumaga-dlya-holodnoy-dekoli/3708/>, «FOREVER GmbH» на сайте <https://www.forever-ots.com/product/waterslide-ht/>), упоминался в комментариях на форуме на тему «Декальная (декольная) бумага», использование декольной бумаги «Water Slide» различными производителями на сайте <https://www.greenmats.club/forums/topic/217>.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №844092 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «бумага альбуминовая; бумага баритовая; бумага для диазопирования; бумага для светокопий; бумага индикаторная химическая; бумага лакмусовая; бумага реактивная, за исключением используемой для медицинских или ветеринарных целей; бумага самовирирующаяся [фотография]; бумага селитренная; бумага сенсibilизированная; бумага фотометрическая; фотобумага».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- скриншоты об использовании обозначения «WATERSLIDE» (1).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №844092, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- заинтересованным лицом признается лицо, уже производящее товары/оказывающие услуги под оспариваемым обозначением, либо сделавшего приготовления для этого и приложившего соответствующие доказательства;

- поскольку таких документов представлено не было, заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения не установлена;

- приведенных в возражении ссылок недостаточно для того, чтобы признать обозначение общеупотребляемым для определенных товаров, для этого требуется проведение социологических опросов, результатов которых лицом, подавшим возражение, не предоставлено;

- нет доказательств того, что обозначение является общеупотребительным или повсеместно используется для обозначения товаров определенного вида;

- лицом, подавшим возражение, не было приведено доказательств, что массовым потребителем оспариваемое обозначение для бумаги воспринимается именно как способ нанесения наклеек, не было приведено таких характеристик слова в англо-русских словарях;

- материалами возражения не доказано, что до даты приоритета спорное обозначение ассоциировалось с другими производителями, не приведены данные социологических опросов, публикаций в СМИ, доказательств деятельности и известности на всей территории Российской Федерации;

- в возражении приведены сведения о том, что на сайте printek.ru спорное обозначение использовалось правообладателем товарного знака в 2017 году;

- правообладатель может подтвердить еще более ранний приоритет использования обозначения, используя архивные публикации за 2010 год: <https://web.archive.org/web/20100902201612/http://printek.ru/>.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 844092.

К отзыву приложен скриншот сайта printek.ru (2).

От лица, подавшего возражение, были представлены пояснения на отзыв правообладателя, в которых указывалось следующее:

- наличие претензий со стороны правообладателя товарного знака о запрете прекратить использование спорного обозначения является прямой угрозой права на реализацию товаров лица, подавшего возражение;

- исходя из вышеизложенного, наличие заинтересованности лица, подавшего возражение, подтверждено документально;

- для подтверждения того, что спорное обозначение стало общепринятым обозначением, не обязательно представлять социологический опрос, поскольку он не является единственным или обязательным доказательством;

- термин «Waterslide decal paper» является устоявшимся в международной торговле для обозначения особого вида декольной бумаги, на которую рисунок

переносится с помощью воды;

- по запросу в поисковой системе «Яндекс» доступны видеоматериалы, свидетельствующие о том, что термин «Waterslide» используется для описания функционального назначения декольной бумаги, а не выступает в качестве наименования или идентификатора производителя продукции;

- архивные материалы сайта printek.ru за 2010–2013 годы подтверждают факт реализации бумаги «WaterSlide Universal», произведенной в Германии, при этом обозначение «Universal» служит дополнительной характеристикой разновидности данной продукции;

- правообладатель вводит потребителя в заблуждение, создавая у него ложное впечатление о том, кто является производителем указанной бумаги, в то время как фактически он выступает лишь дилером, приобретающим продукцию у зарубежных производителей (например, страной производителем является Германия, как указано на официальном сайте правообладателя);

- подтверждением того, что правообладатель не занимается производством данной продукции, служит выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в которой отсутствует соответствующий код ОКВЭД, необходимый для осуществления производственной деятельности данного вида;

- информация о множественных производителях, осуществляющих реализацию бумаги «Waterslide» в различных вариантах упаковки, позволяет говорить о том, что данное обозначение вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;

- документы о более раннем использовании правообладателем обозначения «Waterslide» не опровергают выводов о том, что к моменту регистрации у него уже отсутствовала различительная способность и оно уже являлось общепринятым для обозначения товаров определенного вида.

Приложены следующие документы:

- скриншот с сайта <https://yandex.ru/video/preview/9139409296419960998> (3);

- скриншот с сайта <https://yandex.ru/video/preview/13120815765436236123> (4);

- скриншот с сайта <https://web.archive.org/web/20121006022736/http://printek.ru/about/> (5);

- скриншот с сайта <https://web.archive.org/web/20131030184937/http://printek.ru/catalog/114/> (6)

- скриншот выписки из ЕГРИП (7);

- скриншот с сайта https://aliexpress.ru/item/1005007197642182.html?sku_id=12000039771338697&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.7b0a3cf703yQ5b (8);

- скриншот с сайта https://aliexpress.ru/item/1005009137325091.html?sku_id=12000048048565107&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.7b0a3cf703yQ5b (9);

- скриншот с сайта <https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=Water+Slide+бумага&g=y&page=1&searchInfo=A%2FkxQ2Qz76bNXFOJmaafcEGTit06Sy2hKbrHnNtZN97gmP0zAhN2UAWSkTK1wg2dgZe6lYwWIMnoZvYNJB6C%2FFk+lHdp+IxUo4L9m+7g1+C6RWDM4mFSXegQOeWUB1%2F0vwqHL8XmpiyP1rWyD9D8PQYbrktPv5bMGivUD5bXQSfPpQaJy+hLS5ESPA%3D%3D> (10).

В свою очередь, правообладателем были представлены письменные пояснения на доводы лица, подавшего возражение, в которых было указано следующее:

- в переводе с английского языка на русский слово «Waterslide» переводится как «водная горка», что подтверждает довод о том, что данное слово является фантазийным и оригинальным обозначением;

- известна компьютерная игра «Waterslide», где слово «Waterslide» так же используется в значении «водная горка»;

- при переводе словосочетания «декольная бумага» на английский язык, получается словосочетание «decaí rareg»;

- представленное в источниках информации словосочетание «Waterslide decaí rareg» не переводится ни на один язык мира, что подтверждает оригинальность обозначения по свидетельству №844092 и опровергает довод возражения о том, что данное словосочетание является родовым понятием;

- представленные скриншоты с сайтов не являются относимыми и

допустимыми доказательствами по делу;

- данные из веб-архива о сайте printek.ru и каталоге продукции свидетельствуют лишь о том, что правообладатель использует обозначение «Waterslide» как минимум с 2010 года, в связи с чем, узнаваемость данного товарного знака выросла и закрепилась на рынке;

- ссылки, приведенные из сервиса Aliexpress о продаже декольной бумаги с упоминанием слова «Waterslide», указывают на нарушение исключительных прав правообладателя товарного знака, но не свидетельствуют о том, что обозначение является родовым;

- правообладатель товарного знака неоднократно обращался к сервису Aliexpress с требованиями удалить объявления продавцов, незаконно использующих товарный знак по свидетельству № 844092, по итогам рассмотрения обращений ссылки, размещенные с нарушением исключительных прав, блокировались сервисом;

- иных сведений, доказывающих, что обозначение «Waterslide» стало родовым понятием, лицом, подавшим возражение, не приводится, в связи с чем данный довод является недоказанным;

- производство схожей с оспариваемым товарным знаком продукции за рубежом не свидетельствует о том, что обозначение «Waterslide» является родовым названием товара.

К пояснениям приложены примеры обращений правообладателя товарного знака по свидетельству №844092 к сервису Aliexpress (11).

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

С учетом даты (21.05.2021) 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 Министерства экономического развития Российской

Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 34 Правил устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с пунктом 3 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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно материалам возражения, правообладатель оспариваемого товарного знака предъявлял к лицу, подавшему возражение, претензии о прекращении незаконного использования на сайте <https://breezecolor.ru/> обозначения «Water Slide», которое является, по его мнению, сходным с товарным знаком «WATERSLIDE» по свидетельству №844092.

Указанные обстоятельства позволяют признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №844092 представляет собой словесное обозначение «WATERSLIDE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 16, 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно возражению предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 844092 в отношении товаров 01 класса МКТУ «бумага альбуминовая; бумага баритовая; бумага для диазирования; бумага для фотокопий; бумага индикаторная химическая; бумага лакмусовая; бумага реактивная, за исключением используемой для медицинских или ветеринарных целей; бумага самовирирующаяся [фотография]; бумага селитренная; бумага сенсibilизированная; бумага фотометрическая; фотобумага» оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, положениям пунктов 1 (1), (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент «WATERSLIDE» оспариваемого товарного знака используется многими компаниями в отношении товаров «бумага», вошел во всеобщее употребление в качестве наименования товаров определенного вида, а также является указанием на

характеристики товаров и способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и его производителя.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент оспариваемого товарного знака относится к категории обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров/услуг определенного вида, не нашел своего отражения в материалах дела, поскольку представленные с возражением скриншоты из сети Интернет (1, 3-6, 8-10) не доказывают того, что спорное обозначение применялось различными лицами длительный период времени для обозначения (маркировки) товара определенного вида, и такое применение привело к утрате его индивидуализирующей функции и приобретению им статуса наименования конкретного товара.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №844092 не соответствует подпункту 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ доводов возражения о том, что обозначение «WATERSLIDE» использовалось различными производителями, в связи с чем утратило свою различительную способность, показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, в подтверждение указанных доводов были представлены распечатки из сети Интернет (1, 3-6, 8-10).

Так, в упомянутых источниках информации, невозможно установить в какой промежуток времени, и в каком количестве товары, маркированные обозначением «WATERSLIDE», были поставлены конечному потребителю. Невозможно также установить какой вид бумаги под обозначением «WATERSLIDE» продвигался на рынке товаров, который бы коррелировался с позициями перечня испрашиваемых в возражении товаров 01 класса МКТУ, поскольку согласно ссылкам из сети Интернет, в частности упоминалась декольная бумага, трансферная бумага и т.д. Не доказан также факт того, что обозначение «WATERSLIDE» ассоциируется с какими-либо конкретными лицами, производящими или реализовывающими товары 01 класса МКТУ.

Таким образом, представленные с возражением сведения не подтверждают,

что обозначение «WATERSLIDE» использовалось различными лицами до даты приоритета спорного товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в просительной части возражения. В этой связи у коллегии нет оснований для вывода о том, что оно не обладало различительной способностью и не выполняло индивидуализирующую функцию товарного знака.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта (3) пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «WATERSLIDE» оспариваемого товарного знака является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означает «водная горка» (<https://translate.google.com/>).

В свою очередь словесный элемент «водная горка» - это аттракцион, представляющий собой наклонную поверхность, по которой люди спускаются, обычно с помощью потока воды, в бассейн или другой водоем. Это популярное развлечение в аквапарках, на пляжах и в других зонах отдыха, где такие горки могут быть стационарными или надувными (см. информацию в сети Интернет, <https://dic.academic.ru/>).

Таким образом, вышеуказанное смысловое значение позволяет коллегии утверждать, что оспариваемое обозначение «WATERSLIDE» у среднего российского потребителя будет восприниматься в значении «водная горка», то есть то, что связано с водными аттракционами и развлечениями.

В возражении также не содержится документальных данных, свидетельствующих о том, что обозначение «WATERSLIDE» характеризует испрашиваемые в возражении товары 01 класса МКТУ «бумага альбуминовая; бумага баритовая; бумага для диазотирования; бумага для светоконверсий; бумага индикаторная химическая; бумага лакмусовая; бумага реактивная, за исключением используемой для медицинских или ветеринарных целей; бумага самовирирующаяся [фотография]; бумага селитренная; бумага сенсibilизированная; бумага фотометрическая; фотобумага».

Так, представленные с возражением ссылки на информацию, размещенную в сети Интернет (1, 3-6, 8-10), свидетельствуют о том, что упоминаемое в них слово

«WATERSLIDE» используется не как указание на какие-либо характеристики испрашиваемых в возражении товаров 01 класса МКТУ, относящихся к различного вида, назначения и состава бумаге, а фигурирует в качестве названия торговой марки, способной индивидуализировать товары определенного производителя.

В силу изложенного, семантика словесного элемента «WATERSLIDE» в отношении вышеуказанных товаров 01 класса МКТУ никоим образом не указывает на какие-либо характеристики данных товаров, поскольку данное слово является фантазийным и семантически нейтральным, так как для того, чтобы у потребителя сформировались какие-либо описательные характеристики в отношении данных товаров, ему понадобятся дополнительные рассуждения и домысливания.

Резюмируя изложенное, спорное обозначение «WATERSLIDE» для товаров 01 класса МКТУ не имеет признаков описательности, обладает различительной способностью и, следовательно, может выполнять основную функцию индивидуализации отличать товары и услуги одного производителя от товаров и услуг иного производителя.

Таким образом, доводы возражения о том, что спорное обозначение не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не подлежат удовлетворению.

Относительно несоответствия оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией установлено следующее.

Как было указано выше, словесный элемент «WATERSLIDE» спорного обозначения в переводе с английского языка означает «водная горка». Следовательно, семантическое значение данного слова применительно к испрашиваемым в возражении товарам 01 класса МКТУ оспариваемой регистрации, рассматривается средним российским потребителем как фантазийное, не несущее в себе каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя.

Кроме того, из представленных к возражению скриншотов с различных сайтов (1, 3-6, 8-10), невозможно установить, какое количество продукции под

обозначением «WATERSLIDE» было реализовано, в каких регионах продавался и покупался товар потребителями. Фактических доказательств этого не было представлено к материалам дела.

В материалах дела отсутствуют также документальные подтверждения того, что какие-либо организации производили товары, маркированные обозначением «WATERSLIDE», либо распространяли и рекламировали товар на российском рынке (например, не представлены договоры, товарные накладные и т.д.). Не представлена также информация о том, что лицом, подавшим возражение, производились, поставлялись и реализовывались какие-либо товары, сопровождаемые обозначением «WATERSLIDE».

Отсутствуют также доказательства того, что оспариваемый товарный знак порождает в сознании потребителя представление об определенном месте производства или изготовителе товара, которое не соответствует действительности.

Коллегия также отмечает, что с возражением не были представлены сведения о территории распространения товаров «WATERSLIDE», объемах и затратах на рекламу, каких-либо социологических исследований, из которых бы усматривалось мнение потребителей относительно того, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака продвижение товаров под обозначением «WATERSLIDE» осуществлялось в таких объемах, что привело к узнаваемости этого обозначения и его устойчивой ассоциативной связи именно с лицом, подавшим возражение. Бремя такового доказывания лежит исключительно на лице, подавшем возражение.

Таким образом, все обстоятельства дела в совокупности позволяют прийти к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения настоящего возражения, поскольку регистрация товарного знака по свидетельству №844092 соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, являются злоупотреблением правом, то следует отметить, что данное утверждение не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи

необходимо отметить, что установление наличия фактов злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.10.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 844092.