

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.05.2020 возражение, поданное СЕГВЕЙ ИНК., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018751337, при этом установила следующее.

SEGWAY

Обозначение «**SEGWAY**» по заявке №2018751337, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.11.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 12, 18, 25, 28 и услуг 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.12.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 07, 09, 12, 18, 25, 28 и услуг 37, 39 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 07, 09, 12, 18, 25, 28 и услуг 37, 39 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что словесный элемент «SEGWAY» указывает на вид товара и назначение товаров и услуг, а также

представляет собой термин, характерный для области деятельности заявителя, в связи с чем заявленное обозначение не обладает различительной способностью, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- прежде всего, с целью уменьшения своих правовых притязаний заявитель просит ограничить перечень заявленных товаров и услуг следующим образом: 07 класс МКТУ «головки цилиндров двигателей; цилинды машин; насосы [части машин или двигателей]»; 09 класс МКТУ: «каски защитные, шлемы защитные; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; маски защитные; приборы для контроля скорости транспортных средств; аккумуляторы электрические для транспортных средств»; 12 класс МКТУ: «самокаты [транспортные средства], скутеры [транспортные средства]; самобалансируемые транспортные средства»; 28 класс МКТУ: «самокаты [игрушки]; наколенники [товары спортивные]»;

- заявленное обозначение не может быть признано не обладающим различительной способностью, поскольку используется заявителем в следующем



оригинальном комбинированном исполнении - где также присутствует словесный элемент «SEGWAY», при этом словесный элемент логотипа представляет дистинктивную часть фирменного наименования заявителя, которое, в свою очередь, является производной от музыкального термина «сéгве» (в переводе «следуй, иди за»), и непосредственно указывает на производителя продукции, для маркировки которой используется заявленное обозначение. Таким образом, знак будет рассматриваться в зависимости от особенностей восприятия каждого отдельного потребителя, создавая при этом дополнительные коннотации, связанные с определенным видом товаров, а именно электротранспортом компании SEGWAY;

- следует отметить, что слово «SEGWAY» не указано ни в одном из терминологических словарей в области производства средств передвижения, что

свидетельствует о том, что среди специалистов, занимающихся производством товаров, маркируемых заявленным обозначением, не используется такой термин, как «SEGWAY» в качестве определения вида товаров, ввиду чего указанное слово, отражающее дистинктивную часть фирменного наименования заявителя, не может быть отнесено к терминам;

- ввиду известности и популярности транспортных средств производства компании-заявителя, заявленное обозначение «SEGWAY», являющееся фирменным наименованием, непосредственно воспринимается массовым потребителем как указание на производителя продукции. Более того, товарный знак «SEGWAY» используется для маркировки всего ассортимента продукции производства компании-заявителя, а именно: «электросамокатов, гироскутеров, гиророликов, моноколес, гиробордов и т.д.», что еще раз подтверждает тот факт, что заявленное обозначение представляет собой основной бренд компании-заявителя и не может восприниматься потребителями в качестве описательного обозначения;

- заявитель является ведущим производителем двухколесных средств передвижения, которые служат экологически безопасной альтернативой традиционным транспортным средствам на короткие расстояния;

- компания СЕГВЕЙ ИНК. была основана Дином Кейманом в 1999 году с целью разработки высокоэффективных транспортных средств с нулевым уровнем выбросов в атмосферу и использованием технологии «динамической стабилизации»;

- компания СЕГВЕЙ ИНК. имеет более чем 250 дистрибуторов и точек розничной торговли в более чем 80 странах по всему миру. Международная сеть включает в себя три стратегически важных центра, расположенных в США, Германии и Сингапуре. К 2020 году на рынке России представлено множество средств передвижения заявителя, каждое из которых маркируется фирменным наименованием компании-заявителя;

- продукция компании-заявителя, маркируемая заявленным знаком, на протяжении длительного промежутка времени представлена в широком ассортименте на рынке Российской Федерации посредством поставок через дистрибуторскую сеть, что подтверждается наличием многочисленных российских электронных

ресурсов с предложением к продаже товаров заявителя, маркированных заявленным обозначением, на крупных торговых площадках, таких как Яндекс Маркет, TIU.RU, OZON, на сайтах официальных дистрибутеров, а также в социальных сетях Instagram, Vk.com и др.;

- результаты поиска по ключевому слову «segway» в поисковой системе Яндекс по состоянию на 15.04.2020 отображают около 11 тысяч запросов, среди которых также преобладают запросы, связанные с определенным названием товара или модели производства заявителя, маркируемой заявленным товарным знаком, таким образом, можно сделать вывод о том, что российские потребители хорошо осведомлены о бренде «SEGWAY» и отличают данные товары от товаров других производителей;

- на территории Российской Федерации зарегистрирован и действует официальный сайт компании (<https://ninebot.ru>), на котором представлен широкий ассортимент продукции, маркированной заявленным обозначением, которая может быть доставлена по заказу клиента в любой город России;

- обозначение «SEGWAY» было расценено ведомствами Казахстана, Соединенных Штатов Америки, Японии, Индонезии, Великобритании как соответствующее критериям предоставления правовой охраны, в силу чего обозначение было зарегистрировано в соответствующих странах в рамках национальной процедуры. Одновременно, данный товарный знак зарегистрирован во всех 28 странах Европейского Союза. Также правовая охрана была предоставлена знаку по международной регистрации № 1479885 на территории Беларуси, Колумбии, Индии, Монако, Намибии, Филиппин и Сербии.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.12.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018751337 в качестве товарного знака в отношении, указанных выше, товаров 07, 09, 12, 28 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Словарные материалы в отношении семантики заявленного знака;
2. Копии отдельных счетов, договоров и таможенных деклараций, иллюстрирующих поставки товаров, маркируемых заявленным знаком, в Россию;

3. Копии документов, подтверждающих связь указанных компаний с компанией-заявителем с частичным переводом на русский язык;

4. Результаты поиска по ключевому слову «segway» в поисковой системе Яндекс по состоянию на 15.04.2020 г;

5. Информационные материалы о продукции, маркируемой заявлением обозначением и ее использовании на территории Российской Федерации;

6. Копии свидетельств о регистрации товарного знака «SEGWAY» в различных странах мира, а также выдержки из баз данных ВОИС и TWView касательно регистрации заявленного обозначения с частичным переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав участующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.11.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением 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.

SEGWAY

Заявленное обозначение является словесным « », выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения, согласно возражению, испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 07, 09, 12, 28 классов МКТУ (07 класс МКТУ «головки цилиндров двигателей; цилиндры машин; насосы [части машин или двигателей]»; 09 класс МКТУ: «каски

защитные, шлемы защитные; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; маски защитные; приборы для контроля скорости транспортных средств; аккумуляторы электрические для транспортных средств»; 12 класс МКТУ: «самокаты [транспортные средства], скутеры [транспортные средства]; самобалансируемые транспортные средства»; 28 класс МКТУ: «самокаты [игрушки]; наколенники [товары спортивные]»).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, Роспатентом был сделан вывод о том, что заявленное



обозначение «» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует согласиться с мнением экспертизы относительно неохраноспособности заявленного обозначения.

Так, согласно общедоступным словарно-справочным источникам информации «SEGWAY» - электрический самокат (скутер) с двумя колёсами, расположенными слева и справа от водителя (электрическое самобалансирующееся транспортное средство) (см.Интернет. <https://dic.academic.ru>).

Действительно, как указывает заявитель, из Интернет-источников следует, что «SEGWAY» изобрел Дин Кеймен. Название фирмы производителя, перенесённое и на само транспортное средство — «Segway» — происходит от музыкального термина «сéгве» (итал. *segue* ['segwe]), что в переводе означает «следуй, иди за»).

Однако, из Интернет-ресурсов, например: <https://nanosegway.ru/segways/>, <https://electrotown.ru/segway/>, <https://sigvey.ru/catalog/Segvei>, <https://electric-wheels.ru/shop/seg/>, <https://segwave.ru/catalog/segway/> и др., следует, что различные производители, выпускающие электросамокаты, гироскутеры, роботы Segway, обозначают свою продукцию как «SEGWAY».

Исходя из изложенного, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение «SEGWAY» в результате его активного использования различными производителями на российском рынке воспринимается как указание на вид товара «электрическое самобалансирующееся транспортное средство», то есть это термин, используемый для описания электрических самокатов, которые обладают определенными свойствами (самобалансировка), что обуславливает их уникальность, ввиду чего, указывает на вид и назначение товаров и услуг. Остальные товары являются сопутствующими.

Таким образом, заявленное обозначение «SEGWAY» утратило различительную способность и не способно идентифицировать лицо, производящее товар.

Также, коллегия отмечает, что представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, недостаточно для подтверждения того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявенным обозначением; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных знаком «SEGWAY».

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны рассматриваемому обозначению на территории других стран не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение

SEGWAY

«**SEGWAY**», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 25.12.2019.