

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 06.05.2024, поданное компанией СЕГВЕЙ ИНК., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021788393 при этом установила следующее.

Обозначение « **SEGWAY GT** » по заявке №2021788393 подано 29.12.2021 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 12 классов МКТУ.

Роспатентом 05.07.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021788393 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено, Словесный элемент "SEGWAY" или "Сигвей" - это электрический самокат (скутер) с двумя колёсами, расположенными слева и справа от водителя (см. Интернет.Словари. например, <https://www.multitrans.com/dictionary/english-russian/segway> , <https://dic.academic.ru> , <https://slovaronline.com/browse/20cd1517-bfbd-36c3-9336-710b887c5a48/сигвей>), в связи с чем в отношении части товаров 12 класса, таких как "самокаты [транспортные средства]; средства транспортные электрические; средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; скутеры самобалансирующиеся; доски самобалансирующиеся; унициклы самобалансирующиеся электрические; бандажные колеса транспортных средств; электроскутеры", в целом является неохраняемым и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид товара и назначение товаров, является общеупотребительным термином в области деятельности заявителя.

В отношении остальных товаров 12 класса, не связанных с сигвеем, регистрация заявленного обозначения не может быть на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящая потребителя в заблуждение, относительно их вида и назначения.

В результате активного использования различными лицами словесного элемента "Сигвей" (Segway) на российском рынке для маркировки товаров однородных заявленным вышеуказанным словесный элемент потерял различительную способность и не способен идентифицировать лицо, производящее товар. Доводы экспертизы подтверждаются сведениями из сети Интернет, где содержится много предложений, касающихся приобретения данного транспортного средства, производимого разными компаниями (см. Интернет-ресурсы, например, https://electrotown.ru/segway/electrotown_m2, <https://sigvey.ru/catalog/minirobot-pro-36>, https://market.yandex.ru/product--segvei-iconbit-smart-scooter-s-8-sd-0019k-700-vt/1717138881?cpa=1&clid=2456235&distr_type=7&utm_source=partner_network&utm_medium=widget&utm_campaign=2456235&utm_term=product_name&utm_content=offers-2&pp=902&vid=660&mclid=1002, <https://futomag24.ru/products/sigvej-wmotion-q7>,

<https://stillrolling.ru/brend-sigvej/wmotion/>, <https://bvdshop.ru/sigvei/hoverbot-g-10>). В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.05.2024 поступило возражение на решение Роспатента.

Поскольку доминирующее положение занимает не охраняемый словесный элемент "SEGWAY", то заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пунктов 1.1, 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

Заявитель не согласен с выводом о том, что словесный элемент «segway» является наименованием определенного вида товара как термос, вазелин или сахар.

Также заявитель указывает на несогласие с тем, какие источники были использованы для установления факта перехода обозначения во всеобщее употребление. Данные выводы должны основываться на словарно-справочных источниках информации, а не фактах использования обозначения в разделах заголовков в маркетплейсах. При этом даже использование слова в словарях автоматически не означает его перехода в наименование вида товара, как например слово «Памперс» присутствующее в словарях как синоним подгузника, однако, является охраняемым товарным знаком. Свободным для использования и названием вида товара является слово «подгузник».

Компания SEGWAY INC. продолжительное время находится на мировом рынке (была основана более 23 лет назад, а именно в 1999 году), ее продукция, маркируемая товарным знаком «SEGWAY», хорошо известна во всем мире именно как продукция компании SEGWAY INC. Данный факт также подтверждается регистрацией товарного знака «SEGWAY» по свидетельству №249869 на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ.

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.

Поскольку слово «SEGWAY» выполнено в латинице, то при его анализе необходимо обратиться к авторитетным англоязычным толковым словарям и справочникам. Оксфордском словаре английского языка присутствует слово «SEGWAY», но оно там присутствует как зарегистрированный товарный знак.

Также необходимо отметить, что общеупотребительным термином для электрического самобалансирующегося самоката с двумя колесами, расположенными по обе стороны от водителя, является – гироскутер.

По мнению заявителя, об отсутствии абсолютных оснований для отказа в регистрации являются факты регистрации тождественных заявленному обозначений в качестве товарных знаков в США (регистрация №543872), ЕС (регистрации №2545762, 2957587, 13665807, 17996305).

Заявитель также обращает внимание, что в Интернет-ресурсах, указанных в Уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 23 августа 2021 года, в частности <https://dic.academic.ru> и www.wikipedia.org четко указано, что «Segway» – это электрическое самобалансирующееся транспортное средство компании Segway Inc.

Президиум ВАС РФ сформулировал обстоятельства, которые необходимо доказать для установления вхождения обозначения во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, в частности:

- обозначение должно утратить свою различительную способность для потребителей товара, его изготовителей или специалистов в данной конкретной области. Общеупотребимость обозначения только в кругу изготовителей или специалистов является недостаточной;

- при исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара;

- товарный знак должен стать видовым понятием товара, неотделимым от него.

По мнению заявителя, экспертизой не доказано ни одно из обстоятельств для установления вхождения обозначения «SEGWAY» во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, не указано какие именно производители используют в своей хозяйственной деятельности словесный элемент «SEGWAY» для обозначения товаров определенного вида).

Также в материалах дела находится дистрибьюторское соглашение от 18 сентября 2019 года между дочерней компанией SEGWAY INC., а именно Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd., и ООО Марвел КТ и отчет компании ООО Марвел КТ о маркетинговых акциях на территории Российской Федерации в отношении товарного знака «SEGWAY», а также различные публикации в отношении компании SEGWAY INC. и продукции, маркируемой товарным знаком «SEGWAY».

Также по инициативе заявителя проведены исследования целью определения наличия или отсутствия приобретённой различительной способности у словесного элемента «SEGWAY» обозначения по заявке на регистрацию товарного знака №2021788393 на сегодняшний день и на дату 29.12.2021, с точки зрения потребителей товаров (9, 12 и 28 класса МКТУ) и услуг (35, 37, 39 и 42 класса МКТУ). По итогам проведенного контент-анализа было установлено: обозначение «SEGWAY» имеет достаточно высокий уровень известности по отношению к услугам или товарам за счет большого числа упоминаний в медиасреде, где эту информацию видят и фиксируют потенциальные потребители соответствующих товаров.

На основании вышеизложенного выражена просьба изменить решение Роспатента от 05.07.2023 года и зарегистрировать обозначение по заявке №2021788393 в отношении всего заявленного перечня товаров.

Учитывая, что на этапе ответа заявителя на уведомление экспертизы, им были представлены документы о приобретенной различительной способности, коллегия перечисляет эти документы в качестве приложений, для последующего анализа правомерности примененных оснований для отказа:

1. Заключение № 101-2022 от 8 ноября 2022 года, подготовленное экспертами лаборатории социологической экспертизы Института социологии

ФНИСЦ РАН по результатам социологического опроса, проведенного с 13 октября 2022 года по 8 ноября 2022 года среди совершеннолетних жителей Российской Федерации — потребителей товаров (9, 12 и 28 класса МКТУ) и услуг (35, 37, 39 и 42 класса МКТУ).

2. Заключение № 27-2023 от 3 марта 2023 года, подготовленное экспертами лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН по результатам информационно-аналитического обзора рынка, проведенного с 19 декабря 2023 года по 16 января 2023 года с целью определить уровень распространенности на рынке транспортных средств под словесным обозначением «SEGWAY».

3. Заключение № 27-2023 от 3 марта 2023 года, подготовленное экспертами лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН по результатам контент-анализа, проведенного с 19 декабря 2022 года по 18 января 2022 года с целью определения наличия или отсутствия приобретённой различительной способности у словесного элемента «SEGWAY» обозначения по заявке на регистрацию товарного знака SEGWAY № 2021788393 на сегодняшний день и на дату 29.12.2021, с точки зрения потребителей товаров (9, 12 и 28 класса МКТУ) и услуг (35, 37, 39 и 42 класса МКТУ);

4. Распечатка страницы «Википедия» относительно слова «СЕГВЕЙ»;

5. Дополнение от 10.11.2010 к закупочному контракту от 15.05.2009;

6. Счета от 11.05.2009, 24.07.2009, 30.07.2009, 05.02.2010, 14.02.2011, 03.06.2011, 18.11.2011, 14.02.2012, 03.04.2012, 04.05.2012, 12.07.2012, 20.08.2012, 06.11.2012, 04.03.2013, 07.05.2013, 30.08.2013, 13.11.2013, 06.12.2013, 24.06.2014, 14.10.2015;

7. Дистрибьюторские соглашения от 13.05.2009 с приложением А о коммерческих условиях, обязательствах дистрибьютора по покупке, приложением В о логотипе, приложение С от 2017 года ;

8. Распечатка статьи с сайта Futumag «Производитель SMART BALANCE»;

9. Каталог «Airwheel»;

10. Распечатки в отношении моделей INMOTION, Chic Cross, FREE GO F3;

11. Выписки из реестра товарных знаков Республики Казахстан; Японии; Соединенных Штатов Америки; Республики Индонезия; Канады; Бразилии; Китая; Кубы; Турции; Венесуэлы; Индии; Великобритании;

12. Распечатка с сайта dicacademic.ru о значении слова SEGWAY.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.12.2021) поступления заявки №2021788393 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

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.

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.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 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 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение «  » по заявке №2021788393 состоит из словесного элемента «SEGWAY», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из буквенного элемента «GT». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 12 классов МКТУ, то есть всех испрашиваемых в перечне товаров и услуг.

В оспариваемом решении в качестве препятствующих регистрации оснований перечислены несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2021788393 на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано в решении Роспатента 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>, www.wikipedia.org, www.segway.com).

Указанные источники содержат одинаковое определение слова «SEGWAY», при этом следует подчеркнуть, что английское слово «SEGWAY» имеет прямой перевод на русский язык как «сигвэй», которому, в свою очередь, согласно источнику (1) дается определение как электрическое самобалансирующееся транспортное средство с двумя колёсами, расположенными по обе стороны от водителя, внешне напоминающее колесницу. Изобретено Дином Кейменом. Название фирмы производителя, перенесённое и на само транспортное средство — «Segway» — происходит от музыкального термина «сэгве» (итал. *segue*, что в переводе означает «следуй, иди за»). В качестве названий используются также слова «самокат» и «скутер». Кроме определения, в источнике (1) приведены примеры использования слова «сегвей» в книгопечатной продукции: «Чем конкретно он вызван, сказать затрудняюсь, знаю только, что какая-то причина есть, потому что вечером после телеконференции мама взяла сегвей и отправилась на прогулку вокруг дома» Стефан Пастис, Дневник «Эпик Фейл», 2013; « В 2001 году на рынок был выведен так называемый сегвей «Персональный транспортёр» по цене \$4950». Герман Симон, Прайс-менеджмент, 2019; «Сегодня сегвейи можно увидеть где угодно: на выставках, в аэропортах, в торговых центрах». Тим Скоренко, Думаи и изобретай, 2020.

По источнику (2) приводится аналогичное определение слову «Segway», что и в источнике (1), при этом имеется отсылка к Словарю синонимов, согласно которому данное слово имеет такие синонимы как «самокат /скутер/ электросамокат» (Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013).

Коллегия не отрицает того факта, что в приведенных информационных ресурсах совместно с определением слова «Segway» как названия самобалансирующегося транспортного средства приводятся сведения о том, что

данное обозначение является товарным знаком компании Segway Inc. Вместе с тем такие упоминания в текстах статей не следуют сразу за определением слова «Segway» как названия вида товара (напротив, находятся в последних абзацах информационного сообщения), а, во-вторых, компания Segway Inc действительно имеет товарные знаки в иных государствах, в том числе, в отношении словесного элемента «Segway». При этом, несмотря на то, что обозначения, включающие словесный элемент «Segway», зарегистрированы в качестве товарных знаков в иностранных юрисдикциях, этот факт не означает такого же правового статуса на территории России, где действует самостоятельное законодательство, а также существуют иные обстоятельства использования обозначения.

Перечисленные выше справочные ресурсы определяют слово «Segway» как наименование вида товара, причем такой вывод подтверждается использованием слова в данном качестве в источниках публикаций.

Что касается иностранных словарей, на которые ссылается заявитель, которые не содержат определения слову «Segway», то коллегия отмечает, что факт утраты различительной способности обозначением признается не только в тех случаях, когда данное слово внесено во все возможные словари, но и в тех случаях, когда отдельные справочники содержат толкование слова и такое толкование в справочниках совпадает. При этом следует отметить, что слово «Segway» транслитерировано как «сигвей» и употребляется в русскоязычных справочниках в таковом исполнении.

В данном случае установлено, что справочные источники (1-2) содержат дублирующую информацию относительно значения слова «SEGWAY» как электрического самобалансирующегося транспортного средства с двумя колёсами, расположенными по обе стороны от водителя.

Установив, значение слова «Segway» коллегии надлежит соотнести такое значение с испрашиваемыми товарами и услугами.

Испрашиваемые товары 12 класса МКТУ «самокаты [транспортные средства]; средства транспортные электрические; скутеры; скутеры самобалансирующиеся; бандажи колес транспортных средств; электроскутеры» представляют собой товары,

для которых слово «Segway» является характеризующим вид испрашиваемых товаров, а также их свойства.

Что касается применения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает, что в отношении испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ «средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; мотоциклы; средства транспортные вездеходные; велосипеды; доски самобалансирующиеся; унициклы самобалансирующиеся электрические» словесный элемент «Segway» является ложным указанием вида товара, так как все указанные позиции не могут представлять собой самокат с самобалансирующейся платформой.

Указанный анализ подтверждает правомерность применения норм пункта 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса, требования которых направлены на недопущение регистрации обозначений, не обладающих различительной способностью по причине их описательного характера, а также являющимися способными вводить потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров.

Кроме того, в оспариваемом решении приводятся сведения о том, что кроме закрепления в словарно-справочной литературе, слово «Segway» используется участниками гражданского оборота для обозначения товара определенного вида.

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

Согласно ссылкам (5. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&%3A%2F%2Fspb.electrotown.ru%2Fsegway%2F&usg=AOvVaw2Wc3kjs4qlmMDITiuQGGVD&opi=8997844>; https://sigvey.ru/goods/sigvej-minirobot-pro-54v-chernyj-ruchka-dlya-ruk?mod_id=259510509; <https://nanosegway.ru/segways/>; <https://market.yandex.ru/product--segvei-chic-cross-20-black-cross1-06-24-2000-vt/14224333>; <http://atv24.ru/segway1.html>) слово «SEGWAY» используется в качестве названия раздела в сети магазинов электротранспорта ElectroTown, Наносигвей,

ЯндексМаркет, АТВ24, Футумаг, где под указанной рубрикой представлены модели: минисигвей electrotown F1 plus A8 с ручкой; Гироскутер (мини сигвей) ElectroTown F2, Сигвей ElectroTown i2, Сигвей ElectroTown X2 , Сигвей Hili E+, Segway x2, Segway 12, сигвей FreeGoF3, сигвей Inmotion R1, Chic-Cross, AirWheel s3Wmotion A3, которые не являются моделями, выпускаемыми компанией заявителя, наравне с товарами, выпускаемыми компанией заявителем - Сигвей MiniRobot PRO 54V.

Заявитель приводит информацию о каталогах производителей INMOTION, Chic Cross, FREE GO F3; «Airwheel»; которые не называют выпускаемый товар «Сигвей», а именуют его гироскутером. При этом, несмотря на то, что производители указанных моделей именуют товар «гироскутером», продавцы и потребители товаров именуют данные товары словом «сигвей».

А опровержений относительно использования производителями моделей ElectroTown, Сигвей Hili E+ слова «Segway» в качестве обозначения вида товара заявителем не приведено.

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

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

Коллегия также обращает внимание на тот факт, что ранее Роспатентом было рассмотрено возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «SEGWAY» по заявке №2018751337. В удовлетворении данного возражения было отказано, решение оставлено в силе. Не согласившись с принятым решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с требованиями

об отмене ненормативного акта Роспатента. Рассмотрев данное требование, Суд по интеллектуальным правам в рамках решения от 28.04.2021 по делу №СИП-904/2020 установил, что архивные копии страниц сайтов <https://nanosegway.ru/segways/>, <https://electrotown.ru/segway/>, <https://sigvey.ru/catalog/Segvei>, <https://electric-wheels.ru/shop/seg/>, <https://segwave.ru/catalog/segway/>, содержат сведения о сигвеях как наименовании родовой категории товаров. В рамках данного осмотра Судом также установлено на более ранние даты, нежели в текущем споре, присутствия на сайтах под категорией «сигвей» моделей Airwheel, FreeGo, Inmotion, «Electrotown», «WMotion», «Hoverbot», «Xiaomi», «Ecodrift», которые не относятся к производству заявителя.

Получив указанные результаты, Судом был поддержан вывод Роспатента о том, что обозначение в виде словесного элемента «SEGWAY» не обладает различительной способностью, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия также проанализировала тот факт, что заявителю ранее принадлежал товарный знак «**SEGWAY**» по свидетельству №249869 зарегистрированный в отношении товаров 12 класса МКТУ «*моторизованные, самоходные, колесные персональные передвижные устройства, а именно кресла-каталки, скутеры, мотороллеры, тележки, робокары и легкие коляски, повозки*» с приоритетом от 04.03.2002. Действие правовой охраны товарного знака было прекращено 04.03.2012.

Данное обстоятельство, однако, не опровергает длительный период времени после 2012 года, то есть в течении более 10 лет, отсутствия у заявителя исключительного права на территории России в отношении словесного элемента «SEGWAY». Ввиду отсутствия действия исключительного права, словесный элемент «SEGWAY» стал использоваться различными участниками гражданско-правового оборота, включая продавцов, производителей и потребителей. О том, что потребители также используют слово «SEGWAY» для названия электрического

самобалансирующегося транспортного средства с высоким рулем показано публикациями по ссылке (9), а также словарно-справочными источниками (1-3).

Также коллегией поднимался вопрос о том, как потребители могли воспринимать слово «SEGWAY» исключительно как название бренда, если у коллегии отсутствуют сведения о том, товары данного бренда присутствовали на российском рынке в период с 2012 года. Заявитель со своей стороны представил документы, свидетельствующие, по его мнению, о присутствии товаров заявителя на рынке. Анализ представленных документов (1-12) показал следующее.

Заявителем представлены счета начиная с 2009 года до октября 2015 от плательщика ЗАО «Бассейны С.П.А.» в счет Segway Inc в счет оплаты партий товаров, маркированных словесным элементом Segway, – сумки, рулевые колонки, портфели, вары, чехлы, электросамокаты.

Также представлено дистрибьюторское соглашение с ЗАО «Бассейны С.П.А.» за 2009, 2012, 2016 годы. При этом закупочный контракт от 15.05.2009 с ЗАО «Бассейны С.П.А.» содержит позиции «самобалансирующиеся двухколесные транспортные средства «Segway PT» модели x2, i2» - в общем количестве 825 штук, комплектующие наборы к самобалансирующим двухколесным транспортным средствам с электроприводом - 130 единиц, аксессуары 5257, запчасти 4153.

Счета за 2012-2015 год (за даты 12.07.2012, 20.08.2012, 06.11.2012, 04.03.2013, 07.05.2013, 30.08.2013, 13.11.2013, 06.12.2013, 24.06.2014, 14.10.2015) содержат позиции двухколесных транспортных средств Segway моделей «PT i2», «x2», приобретенных в количестве 50/58 штук – в 2012 году, 20/90 штук в 2013 году, 16/38 в 2014 году, 30 штук в 2015 году.

У коллегии отсутствуют сведения о дальнейшем использовании этих количеств моделей дистрибьютором для последующей продажи розничным покупателям или иного способа реализации, использования в качестве витринных, ознакомительных образцов – эти сведения отсутствуют в материалах дела. При этом следует отметить невысокое количество приобретаемых экземпляров в целом.

Однако на период до 2012 года у заявителя действовало исключительное право на слово Segway , что говорит о том, что данный документ не показывает

присутствие товара на российском рынке в интервале после 2012 года и до даты подачи заявки.

Дистрибьютерское соглашение между Segway Europe B.V. (Голландия) с ООО «Марвел КТ» с закреплёнными группами товаров – Ninebot Segway minipro320 one, s2, kickscooterES1 ES2 от 22.03.2018 заключен от имени иной компании, нежели заявитель, при этом документов, подтверждающих аффилированностью заявителя и Segway Europe B.V. также не представлено.

Материалы дела не содержат таможенных деклараций, подтверждающих пересечение товарами с маркировкой «Segway» российской границы.

Таможенная декларация от 31.08.2018 является экспортной и показывает только факт вывоза товара с территории Китайской Народной Республики, однако дальнейший факт ввоза на территорию России не продемонстрирован. При этом данная декларация касается позиции «ролики».

Таким образом, представленные материалы не показывают присутствие товаров заявителя на российском рынке в период с 2012 года до даты подачи заявки (29.12.2021).

Заявитель представил каталоги гироскутеров Airwheel, FreeGO, где в каталоге отсутствует указание на наименование «сегвей/сигвей/segway». Вместе с тем сведения относительно производителей иных моделей, включенных в категорию товаров «сигвей», данные не были представлены.

Таким образом, обозначение по заявке №2021788393 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем заявителем представлены материалы (1-12), которые направлены на подтверждение факта приобретения различительной способности заявленным обозначением.

Анализ обозначения по заявке №2021788393 на соответствие требованиям пункта 1.1 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Относительно представленных заявителем социологических исследований (1-3) коллегия установила следующее.

По результатам проведения информационно-аналитического обзора рынка, проведенного с 19.12.2023 по 16.01.2023 с целью определить уровень распространенности на рынке транспортных средств под словесным обозначением «SEGWAY», входящим в состав комбинированного обозначения по заявке №2021788393, установлено следующее.

В заключении делается вывод о присутствии в крупных интернет-магазинах, сетях и маркетплейсах, работающих в федеральном масштабе товаров, маркируемых обозначением «Segway», приводя в пример интернет-магазин Segway-Ninebot Store официального российского дистрибьютора продукции – ООО «Марвел КТ», segwaypowersports.ru, motorrika.ru, x-tehnika.ru, wildberries.ru, market.yandex.ru, Eldorado.ru, mvideo.ru, irecommend.ru. При этом проверка архивных копий страниц сайтов показала присутствие на тех же площадках товаров с маркировкой Segway на 2017-2020гг.

По результатам контент-анализа, проведенного с 19.12.2022 по 18.01.2022 с целью определения наличия или отсутствия приобретенной различительной способности у словесного элемента «SEGWAY» с точки зрения потребителей товаров (12) класса МКТУ установлено следующее.

Частота встречаемости обозначений «SEGWAY», «SEGWAY NINEBOT», «электросамокат SEGWAY», «гироскутер SEGWAY», «шлем SEGWAY» в диапазоне поиска с 29.12.2021 упоминались в числе 192 000 раз, 42 000 раз, 22 000 раз, 50 000 раз, 41 000 раз, 68 000 раз.

Применен также метод пресс-клиппинг, в соответствии с которым установлено, что слово «SEGWAY» используется в сервисе «Google Новости», «Дзен Новости» в качестве наименования компании для примера приведены публикации «Segway создаст самокат мечты. Быстрый и долгоиграющий», «Segway запускает серию мощных электросамокатов SuperScooter GT», «Segway объявила сбор средств для выпуска новой серии премиальных электросамокатов», «Segway выпустила динамик для электросамокатов, который воспроизводит звук двигателя», «Segway будет производить роботов-курьеров для сервиса доставки Coco- они похожи на «Яндекс.Роверы»», «Первый магазин Segway-Ninebot открылся в

Москве», «Комплект Segway Mecha Kit превращает гироскутер в электросамокат», «Segway представила концепт гибридного мотоцикла Apex H2 на водороде и электричестве», «Segway готовит к запуску мощный электрокарт Gokart PRO для истинных фанатов дрифта», «Segway Ninebot представила в России два электросамоката по цене от 50 тыс. рублей» и другие.

По результатам социологического опроса (3), проведенного с 13.10.2022 по 08.11.2022 установлено следующее.

Словесный элемент SEGWAY обозначения по заявке №2021788393 определяется 86% потребителей как используемый одной компанией и способный определить компанию-производителя.

У 54% потребителей способ знакомства с обозначением по заявке №2021788393 является знакомством в Интернете. Относительно периода знакомства 34% потребителей узнали обозначение в 2022 году, 39% в 2017-2021 годах, 8% - 2011-2016 годы; 5% - 2005-2010, 3% - 1999-2004.

В соответствии с диаграммой 7 обозначение по заявке №2021788393 ассоциируется у потребителей со следующими товарами и услугами: электросамокаты – 60/63%, гироскутеры - 42/46%, шлемы – 9/8%, полуприцепы 5/3%, садовые тележки 4/3%, фонари 4/7%, услугами ремонта и технического обслуживания – 35/37%, доставка товаров 34/36%, разработка приложений – 10%, реклама – 6/7%, 24% - затруднились ответить.

Согласно диаграмме 9 41/42% опрошенных приобретали товары под обозначением по заявке №2021788393, а 56/50 % не приобретали, при этом 48/47% опрошенных пользовались услугами под заявленным обозначением, в то время как 48/44% не пользовались.

Исследование ассоциаций заявленного обозначения с определенной компанией показало, что большинство потребителей (78/80%) верно определяют производителя товаров под словесным элементом «SEGWAY» тестируемого обозначения, называя в качестве такового компанию SEGWAY INC.

Проанализировав представленные заключения, коллегия отмечает, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы и подлежат оценке как отдельно, так и в совокупности с иными представленными доказательствами.

В данном случае полученные в рамках заключения (3) результаты об известности и узнаваемости обозначения не коррелируют остальным представленным в дело материалам. Так, из представленных документов не следует факт присутствия на российском рынке товаров с заявленным обозначением в период после 2012 года, а вместе с тем согласно опросу в 2017-2021 годах 39% узнали о словесном элементе «SEGWAY», а в 2022 узнали еще 34 % опрошенных.

Отсюда возникает противоречие между результатами исследования и фактическими обстоятельствами. Так, в отсутствие доказательств того, что в заданный период времени (2017-2022) на российском рынке присутствовали товары заявителя следует, что потребитель мог быть знаком со словесным элементом «SEGWAY» за счет использования этого элемента различными субъектами рынка элеткросамокатов с самобалансирующей платформой. Кроме того, результаты относительно ассоциаций потребителей заявленного обозначения с гироскутерами и электросамокатами, услугами по ремонту техники (в сумме более 80% опрошенных) дополнительно подтверждают факт описательности словесного элемента «SEGWAY» относительно этих товаров.

Что касается результатов относительно принадлежности заявленного обозначения компании SEGWAY INC, то данный ответ является наиболее очевидным, так как совпадают исследуемое слово и фирменное наименование.

Относительно полученных результатов контент-анализа коллегия отмечает, что большинство представленных публикаций датированы незадолго до даты приоритета заявленного обозначения, причем, в них слово «SEGWAY» используется в качестве фирменного наименования, а не товарного знака, так как речь идет о компании SEGWAY INC в целом и товарах, которые она выводит на рынок.

Принимая во внимание фактическое отсутствие доказательств присутствия товаров заявителя на российском рынке после 2015 года, коллегия полагает не

коррелирующими материалам дела результаты полученных социологических исследований. Сами по себе полученные результаты исследований не могут быть положены в основу вывода о приобретенной различительной способности заявленного обозначения, а исследование как одно из доказательств по делу, не может подменять собой совокупность сведений, не представленных с возражением.

Таким образом, обозначение по заявке №2021788393 не соответствует требованиям пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, так как не подтвержден факт приобретения различительной способности в отношении испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ.

Неохраняемый элемент «**SEGWAY**» при этом действительно доминирует в обозначении в целом «**SEGWAY GT**».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 05.07.2023.