

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 15.04.2014, поданное Мингазовой Викторией Ливовной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012714435, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012714435 с приоритетом от 03.05.2012 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из вписанного в круг стилизованного изображения медведя, под которым отделенный горизонтальной линией расположен словесный элемент «АРКУДА», выполненный буквами русского алфавита и означающий в ряде древнерусских источников «медведь».

Решением Роспатента от 15.01.2014 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для отказа в регистрации послужило заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что по сведениям из сети Интернет заявленное обозначение воспроизводит название серии верхней одежды, производимой российской компанией «СИВЕРА» (см. <http://www.sivera.ru>, www.himalshop.ru и др.), ввиду чего заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с изобразительным товарным знаком по свидетельству №237368[1], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- продукция, маркированная заявленным обозначением, действительно реализуется через указанный экспертизой сайт;
- данный Интернет-магазин стартовал как совместный бизнес-проект заявителя и ООО «МОБИТЕХ»;
- владельцем домена EVA-SHOES.RU является ООО «МОБИТЕХ», которое не возражает против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя, что подтверждается письмом;
- заявитель является правообладателем товарного знака EVASHOES по свидетельству №502884, повторяющего охраняемый элемент домена EVA-SHOES.RU, зарегистрированного для товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ;
- под обозначением «АРКУДА» выпускаются сапоги для рыбалки и охоты, которые можно использовать при температуре до -75 ° С при активной ходьбе, которые хорошо известны потребителю;
- заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара, поскольку в Интернет-магазине «Сивера», на который ссылается экспертиза, реализуется только один вид товара – куртки пуховые, которые известны потребителю почти так же, как сапоги заявителя;
- кто первым вышел на рынок с товаром под обозначением «Аркуда», определить не представляется возможным, однако заявитель, в отличие от

компании «Сивера», не только вводил в гражданский оборот вышеуказанный товар, маркированный заявленным обозначением, но и подал заявку на регистрацию товарного знака, чем проявил свою заинтересованность в защите исключительного права на данное средство индивидуализации;

- противопоставленный изобразительный знак [1] не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку один вписан в круг, другой – в овал, в одном знаке есть словесный элемент, в другом – нет, в одном случае медведь изображен в агрессивно-напряженной позе, в векторе устойчивости треугольника, основанием которого являются лапы, а вершиной – голова, в другом случае медведь изображен спокойным, как бы в прямоугольнике, углами которого являются лапы, голова и окончание спины животного, в заявленном обозначении прорисованы пальцы на лапах, складки на теле, носовые складки, глаза со зрачками, в противопоставленном товарном знаке – фигура медведя выполнена максимально схематичной, детализирована только морда, глазницы без зрачков;

- в заключении по результатам экспертизы не учтено, что заявленное обозначение содержит хорошо запоминающийся словесный элемент, на котором, как правило, акцентируется внимание потребителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только для товаров 25 класса МКТУ – обувь.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка страниц сайта <http://eva-shoes.ru> [2];
- распечатка сведений о товарном знаке EVA по свидетельству №282362 [3];
- сведения о доменном имени EVA-SHOES.RU [4];
- письмо ООО «МОБИТЕХ» [5];
- распечатка сведений о заявках №№20127013313 и 2013707815 на регистрацию товарных знаков[6];

- распечатка сведений о товарном знаке EVASHOES по свидетельству №502884 [7];
- распечатки поисковых запросов в Google [8];
- страницы Русского этимологического словаря А.Е. Аникина, Ин-т рус.яз. им. В.В. Виноградова РАН, Ин-т филологии Сибирского отделения РАН, М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2007[9].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.05.2012) подачи заявки №2012714435 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в

Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из вписанных в круг стилизованного изображения медведя и расположенного под ним словесного элемента «АРКУДА».

Государственная регистрация товарного знака в соответствии с возражением испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ: «обувь».

Анализ словесного обозначения «АРКУДА», входящего в состав заявленного обозначения, показал, что согласно представленному заявителем Русскому этимологическому словарю [9] оно имеет значения «медведь, медведица». В современных словарях русского языка данное слово отсутствует. Указанное обозначение не несет в себе какой-либо информации о товарах, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, их изготовителе или месте происхождения этих товаров, не соответствующей действительности, что не позволяет отнести его к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Кроме того, следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя каким-либо образом может нарушить права третьих лиц или затронуть их репутацию, «подорвать» доверие со стороны потребителей к уже известной им конкретной продукции или месту ее происхождения. Напротив, заявленное обозначение уже используется заявителем для маркировки товаров 25 класса МКТУ, а именно обуви – сапог для рыбалки и охоты. Товар, маркированный заявленным обозначением, продвигается посредством сайта <http://eva-shoes.ru>, на который ссылается экспертиза в своем заключении. При этом администратором доменного имени eva-shoes.ru – ООО «МОБИТЕХ» было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, что подтверждено письмом [5].

В отношении довода экспертизы о том, что заявленное обозначение способно вводить потребителя в заблуждение относительно компании «Сивера», которая на своем сайте <http://www.sivera.ru> предлагает к продаже верхнюю одежду под названием «Аркуда», необходимо отметить следующее.

На указанном сайте <http://www.sivera.ru> действительно предлагаются к продаже пуховые куртки «Аркуда». На этом же сайте указано, что в продаже эти куртки с декабря 2012 года, т.е. после даты (03.05.2012) подачи заявки №2012714453 на регистрацию товарного знака. Кроме того, в возражении от 15.04.2014 заявитель ограничил объем своих притязаний только товарами 25 класса МКТУ – обувь.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, то есть несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой стилизованное изображение медведя, расположенного внутри овала. Знак зарегистрирован для товаров 05, 16, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35 – 45 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на тождество и сходство с указанным знаком показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются сходными в целом, что обусловлено сходством их внешней формы (круг-овал), одинаковым смысловым значением обозначений – изображение медведя (наличие словесного элемента в заявленном обозначении совпадает по смыслу с изображением, поскольку слово Аркуда, как было указано заявителем, означает с древнерусского медведь), отсутствием симметрии, черно-белой цветовой гаммой. Довод заявителя о том, что изображения медведя в сравниваемых знаках отличаются между собой степенью детализации его частей, не является существенным, поскольку оба медведя являются стилизованными, стоят на четырех лапах, смотрят в одну сторону и производят одинаковое зрительное впечатление на потребителя.

В отношении довода заявителя о том, что анализ сходства обозначений сделан без учета наличия словесного элемента «АРКУДА», входящего в состав заявленного обозначения, необходимо отметить следующее.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

В данном случае в заявленном комбинированном обозначении изображение медведя занимает большую часть знака, в то время как словесный элемент выполнен буквами небольшого размера, расположен в нижней части обозначения занимает периферийное положение. Следовательно, имеет место пространственное и смысловое доминирование изобразительного элемента. Словесный элемент «АРКУДА» с учетом его устаревшего значения может восприниматься как единое целое со стилизованным изображением медведя. В то же время следует отметить, что для большинства российских потребителей, которым вряд ли известно его значение в древнерусских языках, этот словесный

элемент будет восприниматься как незнакомое слово, не вызывающее ассоциаций, в отличие от легко запоминающегося изображения медведя. Оснований для утверждения, что словесный элемент «АРКУДА» в силу его оригинальности будет легче запоминаться и именно на нем, а не на изобразительном элементе, будет акцентироваться внимание потребителя, у коллегии нет.

Таким образом, можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, поскольку ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.

Товары 25 класса МКТУ – «обувь», в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и для которых зарегистрирован товарный знак [1], являются идентичными, что свидетельствует об их однородности, и заявителем не оспаривается.

Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение по заявке №2012714435 не удовлетворяет требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 15.04.2014, оставить в силе
решение Роспатента от 15.01.2014.**