

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение, поступившее 21.10.2015, поданное по поручению индивидуального предпринимателя Рязанова Евгения Петровича, Белгородская область, г. Строитель (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 25.06.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014704906, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2014704906, поданной 18.02.2014, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.



В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее стилизованное изображение латинских букв «PS», плавно перетекающих друг в друга, и словесный элемент «PESHEHODSHOES», выполненный в виде сочетания графических элементов, состоящих из горизонтальных линий и букв латинского алфавита, расположенных под изображением букв «PS», выполненных мелким шрифтом.

Решение Роспатента от 25.06.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что товарный знак по заявке №2014704906 не соответствует требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что, поскольку в состав словесного элемента входит слово «SHOES», в переводе с английского языка обозначающее «обувь», регистрация товарного знака может быть произведена только в отношении части заявленных товаров 25 класса МКТУ, относящихся к обуви, и связанных с этими товарами услуг 35 класса МКТУ. В отношении других товаров и услуг заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словом «ПЕШЕХОД» (свидетельства №№323397, 371065), ранее зарегистрированных на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.10.2015, заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Заявитель полагает, что экспертиза неправомерно выделила из единого словесного элемента «PESHEHODSHOES» отдельную часть «-SHOES» и признала ее описательной, поскольку в целом словесный элемент «PESHEHODSHOES» носит неделимый фантазийный характер, при этом использование оригинальной графики осложняет однозначное прочтение этого слова, предполагая множество вариантов восприятия его как состоящего из сочетания букв «P SH HODSHO S» (например, как название озера «Ходшо»).

Заявитель не видит сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, поскольку они обладают значительными фонетическими, графическими и семантическими различиями.

Кроме того, заявленное обозначение приобрело известность и дополнительную различительную способность, поскольку активно используется заявителем с 2010 года. Заявитель также является обладателем доменного имени peshehodshoes.ru, по адресу которого действует официальный сайт заявителя. Заявитель имеет сеть магазинов «PESHEHODSHOES» в г. Белгороде, реклама которых размещена на

официальных сайтах крупных торговых центров (ТРЦ «РИО», «СитиМолл Белгородский»).

Заявленное обозначение используется на товарах и их упаковке, на вывесках, на сопроводительной документации, на дисконтных картах, на скидочных купонах, в рекламе. Заявитель также предоставляет третьим лицам право использования заявленного обозначения по договорам франчайзинга. Деятельность магазинов под заявленным обозначением отмечалась благодарностями, а информацию о деятельности заявителя под заявленным обозначением можно найти в социальных сетях и иных страницах Интернет-сайтов третьих лиц.

Приведенные заявителем доказательства длительного и активного использования заявленного обозначения подтверждают, что товары и услуги под этим обозначением хорошо известны потребителям.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014704906.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка статей об озере ХОДШО (HODSHO) [1];
- выдержки из Толкового словаря С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой о значении слов «слог», «пешеход» [2];
- справка об использовании заявленного обозначения [3];
- справка от регистратора доменного имени «PESHEHODSHOES.RU» [4];
- скриншоты страниц Интернет-сайта www.peshehodshoes.ru [5];
- распечатки страниц в социальных сетях [6];
- договоры аренды [7];
- распечатка сведений о магазине «PESHEHODSHOES» с официального сайта ТРЦ «РИО» и «СитиМолл Белгородский» [7];
- фотографии товаров, упаковок, вывесок, сопроводительной документации [8];
- договор коммерческой концессии и приходный кассовый ордер [9];
- CD-диск с записями рекламных видеороликов [10];
- скриншоты из рекламных видеороликов [11];
- копии благодарственных писем [12];

- распечатки страниц Интернет-сайтов [13].

На заседании коллегии, которое состоялось 19.02.2016, заявитель представил уточненный перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака:

18 - бумажники; визитницы [картодержатели]; замша, за исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; кейсы из кожи или кожкартона; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; ящики из фибры; сундуки из фибры; кошельки из металлических колечек; кошельки; портмоне; крупоны [кожевенные полуфабрикаты]; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; папки для нот; перевязи для ношения ребенка; беби-слинги; портфели [кожгалантерея]; ранцы; ремешки кожаные; ремни для коньков; рюкзаки; саквояжи; сумки; сумки для альпинистов; сумки для ношения детей; сумки для одежды дорожные; портпледы; сумки дорожные; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки-кенгуру для ношения детей; сундуки дорожные; трости; футляры для ключей; чемоданы [багаж]; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; шевро; шкуры выделанные; шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные.

25 - банданы [платки]; береты; боа [горжетки]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бутсы; воротники; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; каблуки; кашне; козырьки [головные уборы]; колготки; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; окантовка металлическая для обуви; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; повязки для головы [одежда]; подошвы; полуботинки на шнурках; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; ранты для обуви; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; уборы головные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штрипки; эспадриллы.

35 - демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (18.02.2014) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 (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 требованиями 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных элементов может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в), могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение **PESHEHODSHOES**, включающее стилизованное изображение латинских букв «PS», плавно перетекающих друг в друга, и словесный элемент «PESHEHODSHOES», выполненный в виде сочетания графических элементов, состоящих из горизонтальных линий и букв латинского алфавита, расположенных под изображением букв «PS» и выполненных мелким шрифтом.

Словесный элемент «PESHEHODSHOES», включенный в состав заявленного обозначения, представляет собой искусственно образованное слово, не имеющее смысловое значения, образованное путем соединения транслитерации буквами латинского алфавита слова «пешеход» (PESHEHOD) и английского слова «SHOES», которое, хотя и переводится с английского языка как «обувь», однако не может являться основанием для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение в отношении товаров и услуг, не относящихся к обуви, поскольку в сознании потребителя это слово может вызывать различные ассоциации, связанные как с самим пешеходом (человеком, идущим пешком), так и с принадлежностями, предметами, предназначенными для человека, идущего или собирающегося в дорогу, включающими не только обувь, но и сопутствующие товары.

С учетом того, что заявитель ограничил перечень товаров, включив в него только вышеуказанные товары, и услуги, связанные с продвижением этих товаров, основания для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг отсутствуют.

В отношении соответствия заявленного обозначения по заявке №2014704906 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №323397 представляет собой словесное обозначение «ПЕШЕХОД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 30.12.2022.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №366410 представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «ПЕШЕХОД», выполненный близким к стандартному шрифтом буквами русского алфавита, и неохраняемые словесные элементы «Фабрика обуви». Между словесными элементами расположено стилизованное изображение человека. Все элементы выполнены на фоне серого прямоугольника с изображением силуэтов городских зданий. Товарный знак охраняется в красном, оранжевом, белом, светло-сером цветовом сочетании в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнение заявленного комбинированного обозначения с противопоставленными товарными знаками выявило наличие в них фонетически сходных (фонетическое вхождение) словесных элементов «PESHENODSHOES» и «ПЕШЕХОД», однако эти элементы характеризуются значительным визуальным различием, обусловленным использованием букв разного алфавита и оригинального шрифта, и семантическим различием, поскольку словесный элемент «PESHENODSHOES» не имеет смыслового значения, в отличие от лексической единицы русского языка «ПЕШЕХОД».

Однако при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Коллегия отмечает, что в составе заявленного обозначения доминирующее положение занимает изобразительный элемент в виде латинских букв «PS», плавно

перетекающих друг в друга, при этом словесный элемент «PESHENODSHOES» не занимает доминирующего положения в обозначении.

Кроме того, заявленное комбинированное обозначение в целом производит общее зрительное впечатление, которое существенно отличается от зрительного впечатления, которое производит на потребителя противопоставленные словесный и комбинированный товарные знаки, в силу использования различных изобразительных элементов, словесных элементов, выполненных буквами разных алфавитов и разных шрифтов, различной цветовой гаммы.

В целом сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения даже в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Коллегия также приняла во внимание информацию заявителя о длительном и интенсивном использовании им заявленного обозначения для маркировки товаров 18 и 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ по продвижению этих товаров (магазинов) [3] – [13], свидетельствующих об известности потребителю заявленного обозначения.

Таким образом, коллегия полагает, что отсутствует вероятность смешения на российском рынке товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, маркированных товарным знаком по заявке №2014704906 и противопоставленными товарными знаками.

Учитывая вышеизложенное, коллегия

пришла к выводу

о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.10.2015, отменить решение Роспатента от 25.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014704906.