

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 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 возражение, поступившее 06.09.2016. Данное возражение подано ООО «Модус», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014731960, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014731960 на регистрацию словесного обозначения « **iNDiANA** » в качестве товарного знака была подана на имя заявителя 22.09.2014 в отношении товаров и услуг 18, 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 22.04.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014731960 в отношении всех заявленных товаров и услуг 18, 25 и 35 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение представляет собой географическое название (штат Индиана, США), которое воспринимается как указание на место производства товаров (услуг), и в отношении российского заявителя способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров (услуг).

Кроме того, в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг сходно до степени смешения с ранее

зарегистрированными на имя иного лица («Индиан Мотосайкл Интернешнл, ЛЛК, корпорация штата Делавэр», США) знаками:

- «» по международной регистрации № 611308, конвенционный приоритет от 04.02.1993, товары 18 и 25 классов МКТУ [1];

- «» по международной регистрации № 860195, дата международной регистрации 04.10.2004, товары 18 и 25 классов МКТУ [2];

- «» по свидетельству № 121802, приоритет 22.01.1993, товары 25 классов МКТУ [3];

- «» по свидетельству № 315996, приоритет 04.10.2004, товары 18 и 25 классов МКТУ [4];

- «» по свидетельству № 508742, приоритет 15.02.2013, товары 25 класса МКТУ [5].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.09.2016 поступило возражение на решение Роспатента, существо доводов которого сводятся к следующему:

- сопоставляемые обозначения фонетически несходны, т.к. они имеют разное число букв, слогов, в том числе ударных, разные окончания (приведен подробный анализ);

- носитель английского знака (а, следовательно, и владелец знаков) различает сравниваемые обозначения по фонетическому и семантическому факторам;

- семантика этих сопоставляемых слов английского происхождения принципиально разная (Indiana – штат в США, Indian – индийский океан);

- российский потребитель, как свободно владеющий английским языком, так и не знающий тонкостей транслитерации и фонетики английского языка, обладает

определенным жизненным опытом, поэтому не воспринимает слово iNDiANA как указание на место производства товаров(услуг) (США), т.е. вероятность введения потребителя в заблуждение отсутствует;

- кроме того, штат Индиана не имеет репутации в области производства обуви, поэтому не существует возможность введения в заблуждение;

- средний российский потребитель читает слова иностранного происхождения произвольно, в соответствии со своим родным языком и воспринимает их как фантазийные или произвольные. Для потребителей в России обозначение iNDiANA носит произвольный или фантазийный характер;

- товары заявителя и американской фирмы не продаются в одной секции и не являются взаимозаменяемыми (заявитель производит массовую обувь для населения безотносительно к возрасту потребителей, владелец противопоставленных знаков – обувь для мотоциклистов, к которой предъявляются требования повышенной жесткости);

- длительный период постоянства сферы деятельности американской фирмы в области мотоциклов (более 100 лет) не дает каких-либо оснований к тому, что эта фирма начнет заниматься массовым производством модельной женской обуви для населения;

- географическое название "iNDiANA" существует также в Бразилии - муниципалитет "Indiana" (штат Сан-Паулу). Заявитель осуществляет свою деятельность в Бразилии и юридически связан с рядом бразильских фабрик;

- заявитель начал поиск производственных мощностей для производства обуви в середине 90-х годов. Начиная с 2012 г. заявитель для цели продвижения своих товаров, маркированных обозначением "iNDiANA", как на территории ряда стран СНГ, так и ряда европейских государств, экспонирует свои товары на ежегодных официальных международных выставках/ярмарках.

Кроме того, в возражении указано, что заявитель считает целесообразным исключить из объема притязаний услуги 35 класса.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копии листов словарей (1);
- копии листов переписки по заявке № 2014731960 (2);
- копии контрактов с бразильскими компаниями (3);
- рекламные буклеты (4);
- распечатки из сети Интернет (5).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014731960.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (22.09.2014) подачи заявки № 2014731960 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 или 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 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не

отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение « **iNDiANA** » является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (буквы «i» - строчные). Правовая охрана знаку с учетом возражения испрашивается в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленные знаки «  » [1], «  » [2],

«  » [3], «  » [5] являются комбинированными и представляют собой композицию из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения головы индейца в национальном головном уборе и

словесного элемента, выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита (буква «I» - заглавная). В знаке [5] имеется неохранный словесный элемент «Motorcycle». Противопоставленный знак «*Indian*» [4] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита (буква «I» - заглавная).

Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечнях регистраций.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-5] показал, что каждый из них содержит в своем составе в качестве несущего основную индивидуализирующую нагрузку или единственного фонетически близкий элемент «Indiana/Indian».

Близкие число и состав букв/звуков в сравниваемых обозначениях обуславливают возможность их одинакового звучания и, как следствие, фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Кроме того, необходимо отметить, что в случае противопоставления знака [4] речь идет о полном (без каких-либо иных словесных или изобразительных элементов) фонетическом вхождении данного знака, права на который принадлежат иным лицам, в заявленное обозначение.

Согласно словарным источникам (см., <http://www.babla.ru/английский-русский/indian>, <http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Mueller-term-21811.htm> и т.д.) слово «Indian» с английского языка переводится как: 1) индийский, относящийся к Индии; индеец; индианка; 2) индейский, относящийся к американским индейцам; индеец; индианка. Слово «Indiana» также является лексической единицей английского языка и означает: Индиана, штат США. Следует указать, что название штата «Indiana» означает в английском языке «страна индейцев» (слова «индейцы» и «Индия» происходят от протоиндоиранского **sindhu*-, которым обозначалась река Инд). Изложенное сближает сравниваемые обозначения по семантическому критерию.

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку использование в сравниваемых обозначениях

одного и того же алфавита, близкий к тождеству состав букв не привносят в восприятие обозначений ничего, что могло бы повлиять на их принципиальное различие с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции.

Кроме того, следует указать, что наличие в противопоставленных знаках [1-3, 5] изобразительного элемента (графически воспроизводящего индейца – коренное население Америки, в том числе штата Индиана), графически сближает знаки и усиливает семантическое сходство с обозначением « **iNDiANA** ».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-5] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Что касается товаров 18 и 25 классов МКТУ, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, коллегия отмечает, что все перечисленные в перечнях соответствующих классов МКТУ товары являются однородными, поскольку они соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей. Следует обратить внимание, что в перечнях противопоставленных знаков [1-5] имеются общие позиции товаров (18 – кожа и имитация кожи, изделия из них, сумки женские, сумки для одежды дорожные и т.д., 25 – одежда, обувь, головные уборы), в связи с чем не может быть признан убедительным довод о специализированной фактической деятельности владельца знаков [1-5].

Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность смешения данных товаров в гражданском обороте.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 18 и 25 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение « **iNDiANA** » по заявке № 2014731960 и противопоставленные ему знаки [1-5] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Что касается основания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Как было отмечено выше, слово «Indiana» означает: Индиана, штат США. Местом нахождения заявителя является территория Российской Федерации, а именно город Москва.

В обоснование своей позиции заявителем приведена информация о том, что слово «Indiana» означает также и название территориальной единицы в Бразилии – муниципалитет в штате Сан-Паулу. При этом заявитель указывает на то, что модели женской обуви разрабатываются им, затем размещаются заказы на бразильских фабриках, осуществляющих пошив обуви.

Следует согласиться, что в сети Интернет имеется информация о том, что «Indiana» – это муниципалитет в штате Сан-Паулу (население - 5161 человек (2006), площадь - 127,597км², плотность населения - 40,4 чел/км²).

Вместе с тем, в отношении документов, подтверждающих ведение заявителем хозяйственной деятельности в области производства обуви и иных товаров на территории муниципалитета Индиана, штат Сан-паулу, коллегия отмечает, что все три бразильские фабрики, контракты (3) с которыми представлены заявителем, расположены не на территории не только рассматриваемого муниципалитета, но и не на территории штата Сан-Паулу (компания «КАЛСАДОС МИРАБЕЛ ЛТДА» - муниципалитет Сапиранга, компания «Калсадос Масиеро Лтда» - муниципалитет Трес Короас, компания «ИНДУСТРИА ДЕ КАЛСАДОС ДИАН ПАТРИС» - муниципалитет Игрежинья, все три муниципалитета находятся в одном штате – Риу-Гранди-ду-Сул).

Таким образом, заявитель не подтвердил наличие у него географической мотивации на использование в заявленном обозначении названия муниципалитета Индиана (Indiana) в штате Сан-Паулу в Бразилии.

Кроме того, коллегия обращает внимание, что представленные контракты (3), по сути, представляют собой договоры купли-продажи. Так, предметом договора (см., например, контракт от 30.10.2012) выступает предоставление заводом

(«КАЛСАДОС МИРАБЕЛ ЛТДА») эксклюзивного права компании (заявитель) продавать обувь и другие товары из коллекции «Бурана» на территории России, Белоруссии, Украины и Казахстана и принятие компанией этого права (п. 1.3). В пункте 2.2 контракта указано, что компания обязуется предпринимать все усилия для продвижения и продажи товаров в соответствии с рекомендациями завода и для защиты его интересов. При этом договоры не содержат информации о заявленном обозначении « **iNDiANA** ».

Изложенное свидетельствует о том, что представленные контракты (3) не могут служить доказательством того, что товары изготавливаются по заказу и/или под контролем заявителя и маркируются обозначением « **iNDiANA** ». Кроме того, отсутствуют сведения о введении товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Таким образом, заявитель не представил каких-либо материалов, подтверждающих, что у потребителя заявленное обозначение вызывает устойчивую связь с ним или воспринимается как обозначение производимых им или изготавливаемых по его заказу товаров.

Оценивая изложенное в совокупности, коллегия усматривает, что заявитель не опроверг вероятность введение потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, что не позволяет сделать вывод о неправомерности довода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.09.2016, оставить в силе решение Роспатента от 22.04.2016.