

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 возражение, поступившее 13.08.2015, поданное ООО «Зодиак» (Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "Zodiak"), Россия (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1189803, при этом установлено следующее.

Знак «» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) 21.06.2013 за № 1189803 на имя ТОО «ПАТЕНТ-КИЕВ» (Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "PATENT-KYIV"), Украина. В дальнейшем (10.01.2014) в наименование заявителя МБ ВОИС были внесены изменения – владельцем знака является ООО «Зодиак» (заявитель). Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в цветовом сочетании «пурпурный, голубой, оранжевый, бледно-зеленый и желтый (magenta, bleu, orange, vert clair et jaune)» в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 23.04.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1189803 для всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием словесного элемента знака требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483

Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации № 1189803 включает в свой состав словесный элемент «SHOESMARKET», который, несмотря на слитное написание, воспринимается как сложносоставное слово и переводится с английского языка как «обувной рынок, сбыт, торговля». Раздельное восприятие слов усиливается исполнением буквы «М» заглавной. В отношении товара «обувь» данный элемент является указанием на вид товара, а в отношении других товаров является ложным указанием вида товара. В связи с чем правовая охрана знаку может быть предоставлена только в отношении товара 25 класса МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «SHOESMARKET».

Кроме того, в заключении экспертизы подчеркнуто, что следует учитывать широкую известность и применение слов «SHOES» и «MARKET» различными производителями.

Экспертизой сделан вывод о том, что правовая охрана предоставляется только графическому исполнению знака по международной регистрации № 1189803.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.08.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявленное комбинированное обозначение обладает различительной способностью и является фантазийным, стилистически оформленным, поскольку его семантическое значение является неочевидным для потребителя и требует определенного домысливания.

Дополнительно сообщено, что заявитель активно использует заявленное обозначение в течение длительного периода времени. В разное время использовались несколько разных написаний заявленного обозначения с различными изобразительными элементами - Shoes Market, SHOESMARKET, SM Shoes Market и Шуз Маркет, однако словесный элемент SHOESMARKET неизменно входил в используемое обозначение, за счет чего приобрел различительную способность. Заявитель также регулярно участвует в крупнейших международных обувных выставках - Измайлово Shoes, Мосшуз, Мосшуз-Сибирь, Мосшуз-Украина,

ShoesAccess, Euro shoes, Shoesstar, Сибшюз с 2004 по 2015 годы. Доменное имя www.shoesmarket.ru принадлежит заявителю с 2005 года.

В подтверждение приведенных доводов к возражению приложены материалы (1), представляющие собой словарные и информационные распечатки из сети Интернет.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1189803 в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне регистрации.

На заседаниях коллегий, состоявшихся 02.02.2016 и 18.05.2016, заявителем представлены материалы (2), касающиеся хозяйственной деятельности заявителя, а также письма контрагентов, и материалы (3), содержащие письма Международной специализированной выставки обуви, сумок и аксессуаров «MOSSHOES», контракты, письма контрагентов, а также распечатки из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные заявителем, необсужденными.

С учетом даты конвенционного приоритета (03.06.2013) знака по международной регистрации № 1189803 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров и услуг. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

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.

Знак «» по международной регистрации № 1189803 представляет собой стилизованное написание словесного элемента «SHOESMARKET», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в цветовом сочетании «пурпурный, голубой,

оранжевый, бледно-зеленый и желтый (magenta, bleu, orange, vert clair et jaune)» в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализируемый знак представляет собой сложносоставное слово, выполненное в оригинальной графической манере, при этом исполнение букв «» более крупным шрифтом графически подчеркивает разделение слова на конкретные форманты: «SHOES» и «MARKET».

Анализ словарно-справочной литературы (<http://slovari.yandex.ru/>) показал, что оба слова являются лексическими единицами английского языка и означают: «SHOES» – представляет собой множественное число от английского слова «shoe» (туфля, ботинок, башмак, подкова), «MARKET» - «рынок, базар, продажа, сбыт, торговля, рыночная цена, продовольственный магазин». Следует отметить, что данные английские слова хорошо известны среднему российскому потребителю и практически вошли в языковой фонд русского языка (шузы, супермаркет, минимаркет и т.д.). Изложенное позволяет усмотреть, что обозначение «» будет однозначно восприниматься средним российским потребителем в смысловом значении «обувной магазин, обувной рынок». Следует также обратить внимание, что правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров и услуг, относящихся к обувной продукции и продвижению товаров, магазинам

При этом следует отметить, что механическое объединение рассматриваемых слов путем их слитного написания не приведет к качественно иному восприятию заявленного обозначения, отличному от восприятия отдельных его частей.

Таким образом, установлено, что знак «» характеризует часть товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, а именно указывает вид товаров и услуг, т.е. носит «описательный» характер. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении другой части товаров 25 класса МКТУ, не относящихся к обуви, предоставление правовой охраны будет вводить в заблуждение потребителя относительно вида товаров, в связи с чем вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса также следует признать правомерным.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что рассматриваемый знак представляет собой художественную композицию, в которой словесный элемент «SHOESMARKET» выполнен нестандартно с исполнением букв на разных уровнях, что позволяет усмотреть отсутствие доминирования словесных элементов в композиции. В этой связи может быть включено в его состав в качестве неохраняемого элемента в отношении товаров 25 класса МКТУ, относящихся к обуви.

В качестве доказательств приобретения знаком различительной способности заявителем были представлены материалы (1-3). Анализ представленных материалов позволил установить следующее.

Заявителем используются различные виды обозначений, включающих

несколько вариантов сочетания слов «SHOES» и «MARKET»:  ,









и т.д. Коллегия отмечает,

что единичные документы содержат информацию об использовании обозначения

«» без соотнесения с заявителем и какими-либо датами.

Кроме того, следует указать, что, действительно, слова «SHOES» и «MARKET» широко используются в области товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ (как в раздельном, так и в слитном написании). В качестве примеров можно привести следующие обозначения: «Shoes.ru», «Kommo Shoes», «Respect Shoes», «Shoes-de», «Market.ru», «MARKET-Deluxe», «M-MARKET» и т.д.

Изложенное свидетельствует о том, что отсутствие использования единого стиля, применение различных алфавитов при маркировке товаров, наличие в сети

Интернет информации о различных производителях обуви и лиц, ее реализующих, использующих слова «ШУЗ», «SHOES», «MARKET», «MARKET» в различных сочетаниях, не позволяют прийти к выводу о приобретении обозначением «» различительной способности в результате его использования заявителем до даты конвенционного приоритета в отношении конкретных товаров и услуг.

Также следует обратить внимание, что в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации имеется товарный знак



Shoesmarket

«» по свидетельству № 443571, ранее зарегистрированный в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ (правообладателем является заявитель (ООО «Зодиак»)). В составе данного товарного знака присутствует словесный элемент «Shoesmarket», исключенный из самостоятельной правовой охраны.

Таким образом, коллегия считает, что, как правомерно отмечено в заключении экспертизы, правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1189803 может быть предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, относящихся к обуви и указанных в перечне регистрации.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.08.2015, оставить в силе решение Роспатента от 23.04.2015.