

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 № 2014731961, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014731961 на регистрацию комбинированного обозначения



« 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 27.04.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014731961 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 – приведена ссылка на Большую Российскую энциклопедию 2001 года), 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 (приведен подробный анализ) с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками:

- с серией знаков, принадлежащих компании «Индиан Мотосайкл Интернешнл, ЛЛК, корпорация штата Делавэр», США:

- «» 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];

- со знаком «», принадлежащим ООО «Технокомпроект», по свидетельству № 369467, приоритет 06.07.2007, услуги 35 класса МКТУ [6].

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 № 2014731961.

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

С учетом даты (22.09.2014) подачи заявки № 2014731961 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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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 «» является комбинированным и представляет собой композицию из словесных элементов: «**iNDiANA**», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (буквы «i» - строчные), и словесного элемента «COLOURS OF NATURE», выполненного заглавными буквами латинского алфавита (более мелким шрифтом). Над словесными элементами размещено стилизованное изображение птицы. 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.

Товарный знак [6] коллегией не анализируется, поскольку он был противопоставлен в отношении услуг 35 класса МКТУ, которые заявителем были исключены из объема притязаний.

Коллегия отмечает, что, как правило, в комбинированном обозначении основную индивидуализирующую нагрузку несут словесные элементы, поскольку

они легче запоминаются, именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. В этой связи и с учетом пространственного положения словесных элементов сопоставляемых обозначений усматривается, что основную

индивидуализирующую функцию в них несут элементы: « **iNDiANA** » и « *Indian* ».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-5] показал, что каждый из них содержит в своем составе в качестве несущего основную индивидуализирующую нагрузку 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.

Что касается графического фактора сходства, то следует согласиться с мнением заявителя, что сравниваемые обозначения в целом визуально различны. Вместе с тем, коллегия считает, что в рассматриваемом случае графический фактор не может

являться определяющим ввиду фонетической и семантической близости основных индивидуализирующих составляющих сравниваемых обозначений.

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



iNDiANA
COLOURS OF NATURE

предназначены, обозначение « **iNDiANA** COLOURS OF NATURE » по заявке № 2014731961 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 «».

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 «». 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 27.04.2016.