

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 04.04.2018, поданное ООО «Профит», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 562305, при этом установлено следующее.

Рокон-Букса

Оспариваемый словесный товарный знак «»
по заявке № 2014726480, поданной 07.08.2014, зарегистрирован 20.01.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 562305 на имя ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 04.04.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 562305 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «Рокон-Букса» состоит из словесных элементов «рокон» (непромокаемая рыбацкая куртка) и «букса» (непромокаемые рыбацкие брюки), которые указывают на вид товаров 09 класса МКТУ «одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная», а также вид товаров 25 класса МКТУ «жилеты; комбинезоны [одежда]; костюмы; куртки; куртки рыбацкие; одежда; одежда верхняя; одежда готовая; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая одежда трикотажная; одежда форменная; фартуки [одежда]; халаты»;

- в отношении иных товаров 09 и 25 классов МКТУ оспариваемая регистрация, включающая указанные словесные элементы, будет вводить потребителя в заблуждение, поскольку у потребителей может сложиться ошибочное представление о том, что эти товары являются непромокаемыми и предназначены для рыбной ловли, что не допускается законом.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы (копии):

1. распечатка товарного знака «Рокон-Букса» (свидетельство № 562305);
2. выписка из ЕГРЮЛ об АО «Восток-Сервис-Спецкомлект»;
3. выдержка из Морского этимологического словаря Н.А. Ткаченко (Litres, 2017 г.), (распечатка из сервиса GOOGLE КНИГИ);
4. выдержка из книги "Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX-XX вв" / Часть I. Т. Б. Щепанская М.: Индрик, 2003;
5. выдержка из журнала «Карело-мурманский край. Краеведческий, общественно-экономический иллюстрированный журнал», № 5-6, 1935г., Ленинград;
6. страницы журнала «SOZVEZDYE» 2016г., № 25;
7. распечатка с сайта «Открытый урок» (<http://открытыйурок.рф>) статьи «Урок-игра «Путешествие по стране "Русский язык"» в 5-м классе»;
8. выдержка из журнала "Ленинград", № 6-7, 1931 г., повесть "Гугенот из Териберки" В. Правдухин.

9. выдержка из сборника «Триумф еретиков. Ироническая проза» Е.Федорова, 2016 г. (с сайта www.litres.ru),
10. выдержка из сборника повестей «Порт» Б.Блинов, Москва, Современник, 1989г.;
11. выдержка из книги «Три минуты молчания» Г.Владимова. Вагриус, 2004г.
12. выдержка из сборника стихотворений «Последняя любовь. Понойские страницы творчества». Смирнов В.А. Мурманск. 1998г.
13. выдержка из книги «Рыбалка» В.Лукинов, 2011г.
14. распечатка с сайта «Всё про рыбу» (<http://www.ry-ba.ru>) страницы «Одежда рыбаков в море и на берегу» (<http://www.ry-ba.ru/page.php?id=540>)
15. распечатка результатов поиска системы Яндекс по поисковым словам «форум рокон букса»;
16. страницы каталога «Рабочая одежда, обувь, средства защиты, инструмент, оборудование, хоз.инвентарь» компании «Бравво», 2001 г.;
17. страницы каталога «УРСУ.С Спецодежда» за 2003-2004 гг.;
18. страницы каталога «УРСУ.С Спецодежда» за 2004-2005 гг.;
19. страницы каталога «Средства защиты. Рабочая одежда. Обувь. Инструменты» № 17 компании «Тракт» за август- декабрь 2004 г.;
20. страницы рекламного-информационного еженедельника «Товары и цены» (номера № 16 за 20 апреля- 7 мая 2006 г., № 46 за 27 ноября- 3 декабря 2006 г.);
21. выписка из ЕГРЮЛ о ЗАО «УРСУ.С», ООО «Профит»;
22. свидетельство о браке;
23. свидетельство о рождении;
24. письмо АО «РСИЦ» от 03.08.2017г. об администраторе доменного имени www.ursus.ru;
25. решение Арбитражного суда Москвы от 12.02.2018г. по делу № А40-171719/17-110-1592.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №562305 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 562305, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не является описательным;

- в материалах, приведенных лицом, подавшим возражение, не приводится однозначного толкования терминам «рокан» и «буксы». В Морском этимологическом словаре к рокану относятся рокан, юбка, одежда, пряжа, кора, кожа, туника, пальто, плащ, шинель, оболочка, пленка, юбка, фрак, указано также, что под роканом понимают непромокаемое пальто или рубаху. Также согласно данному словарю «буксы» - это буксы, непромокаемые брюки, коза, козел, непромокаемые брюки из шкуры козла, непромокаемые брюки. В книге Т.Б. Щепанской «Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX-XX вв» сказано, что рокан - это кафтан из плотного сукна или дубленной кожи, а буксы - пропитанные олифой штаны. В книге В. Правдухина Повесть «Гугенот и Териберки» сказано, что рокан - это парусиновое или проолифенное пальто или пиджак; буксы - это брюки, сшитые вместе с нагрудником подтяжками;

- таким образом, в разных источниках под указанными терминами понимаются разные виды одежды. Из указанных источников нельзя сделать вывод, что под данными терминами потребителем понимаются одни и те же значения этих слов;

- представленные заявителем источники носят узкий специализированный характер, то есть эти источники не предназначены для широкого круга потребителей товаров, маркированных товарным знаком «Рокон-Букса». Они не являются источниками, доказывающими, что данное наименование известно современному потребителю в том виде, как интерпретирует заявитель. Современный потребитель - это либо человек, работающий в условиях повышенной влажности, либо обыватель, использующий такие костюмы для личных целей. Очевидно, что для указанных

категорий потребителей такие устаревшие термины не знакомы. Например, согласно представленной правообладателем товарно-транспортной накладной костюмы «Рокон-Букса» были проданы ООО «Брянский Бройлер», который реализует свои товары под знаком «МИРАТОРГ» и ничего общего с морской темой не имеет;

- оспариваемый товарный знак не идентичен с терминами «рокан», «букса», а только схож, что подтверждает сам заявитель. Знак был специально изменен, чтобы вызывать ассоциативные представления, а не напрямую указывать на вид товара;

- кроме того, слово «РОКАН» имеет ударение на последний гласный звук А. В то время как в словосочетании «Рокон-Букса» ударение в слове «РОКОН» приходится на первый гласный звук О;

- имея фантазийное значение, различное звуковое произношение и отличия в слове БУКСА, знак «Рокон-Букса» вызывает в сознании потребителя представление о производимых товарах только через ассоциации, то есть для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации. Следовательно, согласно Рекомендациям по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений можно признать, что рассматриваемый знак не является описательным;

- оспариваемый товарный знак широко используется его правообладателем, что подтверждает его приобретенную различительную способность. На сегодняшний день правообладатель, входящий в группу компаний «Восток-Сервис» — это лидер российского и европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, инструментов, сопутствующих товаров и комплексных услуг. ГК «Восток-Сервис» — международная компания, имеющая зарубежные активы в Чехии, Словакии, Польше, Венгрии, Италии, Турции, Бельгии, Голландии, Дании, ЮАР, Финляндии. В 56 регионах России, Украине, Беларуси, Казахстане, Азербайджане работают более 120 филиалов компании. Розничная сеть «Восток-Сервис» в России и странах СНГ представлена 280 фирменными магазинами, расположенными в 170 городах;

- активы «Восток-Сервис» — собственная производственная база ГК «Восток-

Сервис» — 12 швейных и 4 обувные фабрики. Все фабрики оснащены современным оборудованием, позволяющим выпускать продукцию высокого качества. Ежегодные капиталовложения в модернизацию производственных мощностей составляют 150 млн. руб.;

- в ЗАО «Восток-Сервис-Спецкомплект» сосредоточены конструкторские и дизайнерские подразделения, которые занимаются проектированием и разработкой всей продукции. ЗАО «Восток-Сервис-Спецкомплект» является держателем технической документации и владельцем интеллектуальной собственности. ЗАО «Восток-Сервис-Спецкомплект» организует производство спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, инструмента, сопутствующих товаров и осуществляет распространение данных товаров до конечных потребителей самостоятельно или через собственную сеть фирменных магазинов.

К отзыву приложены следующие материалы:

26. принт-скрин с интернет каталога <https://shop.vostok.ru/>;
27. страницы каталогов продукции за 2001, 2002-2003, 2003, 2006, 2007, 2008, 2010, 2014, 2015 гг.;
28. декларация о соответствии от 24.07.2013;
29. транспортная накладная №16735 от 06.05.2015;
30. товарная накладная №16737 от 06.05.2015;
31. счет-фактура №16737 от 06.05.2015;
32. товарная накладная №56032 от 19.10.2014;
33. счет-фактура №56032 от 19.10.2014;
34. товарно-транспортная накладная №56031;
35. товарная накладная №2838/01 от 19.09.2014;
36. счет-фактура 2838/01 от 19.09.2014;
37. товарная накладная №788/01 от 10.04.2015;
38. счет-фактура №788/01 от 10.04.2015.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №562305.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,

коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.08.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 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 и способ их 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 обозначениям, характеризующим товар, 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 элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Как следует из требований подпункта 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. 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.

Рокон-Букса

Оспариваемый товарный знак «» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальные буквы «Р» и «Б» - заглавные. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09, 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Лицо, подавшее возражение, входит в группу компаний, осуществляющую производство и введение в гражданский оборот товаров с защитными свойствами (в том числе, предлагает к продаже товары под обозначением «Рокон-Букса»). Правообладателем оспариваемого товарного знака (ЗАО «ВОСТОК-СЕВРИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ») было подано исковое заявление в отношении лица, подавшего возражение, о нарушении прав на принадлежащий ему товарный знак. Указанное позволяет признать ООО «Профит» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №588324.

Регистрация товарного знака по свидетельству №562305 оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с тем, что обозначение «РОКОН-

БУКСА» указывает на вид части товаров 09 и 25 классов МКТУ, а в отношении иной части товаров 09 и 25 классов МКТУ является ложным относительно их вида.

В результате анализа материалов (3-14), представленных в обоснование данных доводов, было установлено следующее. Ни один из представленных документов не содержит определения понятию «РОКОН-БУКСА» в том виде как оно зарегистрировано в качестве товарного знака.

В словаре (3), а также иных материалах (4-14), на которые ссылается ООО «Профит», содержатся лишь понятия «рокан» и «буксы». Вместе с тем, в оспариваемый товарный знак включены иные слова – «рокон» и «букса» (при этом, используемый ООО «ПРОФИТ» подход, основанный на сходстве до степени смешения слов «рокан» и «буксы» со словесными элементами оспариваемого товарным знаком, не применяется к обозначениям, оцениваемым в рамках охраноспособности по смыслу пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Более того, в представленных правообладателем и лицом, подавшим возражение, материалах содержатся различные трактовки понятиям «рокан», «буксы», под указанными терминами понимаются разные виды одежды. Так, например, даются следующие понятия указанным словам:

Рокан:

- рокан, юбка, одежда, пряжа, кора, кожа, туника, пальто, плащ, шинель и т.д. (Морской этимологический словарь (3);

- кафтан из плотного сукна или дубленой кожи (выдержка из книги Т.Б. Щепанской «Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX-XX вв.» (4);

– проолифленное пальто или пиджак (В.Правдихина «Гугенот из Тиберки» (часть 4) (8);

- непромокаемое пальто или рубаха (Морской словарь В.К. Самойлов –М.-Л.: Государственнок Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941);

- камзол, поддевка, олонецк (Этимологический словарь русского языка М.Фасмера М.: Прогресс. М. Р. Фасмер. 1964—1973);

Буксы:

- буксы, непромокаемые брюки, коза, козел, непромокаемые брюки из шкуры козла (Морской этимологической словарь (3);

- пропитанные олифой штаны (Т.Б. Щепанская «Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX-XX вв.» (4);

- брюки, сшитые вместе с нагрудными подтяжками (В.Правдихин «Гугенот из Тиберки» (часть 4) (8);

- сигнал тревоги, предупреждение об опасности; сообщение о безнадежной ситуации; о болезненном состоянии похмелья (Большой словарь русских поговорок).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что само по себе обозначение «РОКОН-БУКСА» является фантазийным, поскольку отсутствует в словарях. В представленных материалах содержатся лишь слова «рокан» и «букса», то есть слова, не идентичные словесным элементам, включенным в оспариваемый товарный знак. Кроме того, указанные термины являются многозначными. Указанные факты исключают возможность признания оспариваемого товарного знака характеризующим товары путем указания на их вид или вводящими потребителя в заблуждение относительно их вида.

Вместе с тем, при рассмотрении настоящего возражения, коллегия приняла во внимание решение Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №А40-171719/17 от 08.06.2018 (в удовлетворении кассационной жалобы от 02.08.2018 отказано), а также представленные ООО «Профит» каталоги продукции (16-20), согласно которым обозначение «РОКОН-БУКСА» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовалось различными производителями в качестве наименования продукции определенного вида и назначения, а именно одежды для рыбаков, которая обладает непромокаемыми свойствами. Так, указанным обозначением сопровождалась продукция (костюм рыбацкий) компании ООО «Бравво» (каталог 2001 года), костюм рыбацкий, выпускаемый компанией «УРСУ.С» (каталоги 2003 -2004 года, 2004-2005 года), а также костюм рыбака, который предлагался к продаже компанией «ТРАКТ» (каталог 2004 года). При этом, довод правообладателя о том, что он является ведущим разработчиком,

производителем и поставщиком спецодежды, широкое использование оспариваемого товарного знака подтверждает его приобретенную различительную способность в отношении правообладателя, не опровергает изложенную выше информацию о наличии множества лиц, также выпускающих аналогичную продукцию под рассматриваемым обозначением.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия усматривает, что обозначение «РОКОН-БУКСА» для товаров 25 класса МКТУ «куртки рыбацкие; одежда непромокаемая», обладающих определенными свойствами, не может служить средством индивидуализации товаров одного лица, в связи с чем для указанных выше товаров не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 562305 недействительным в отношении товаров 25 класса МКТУ «куртки рыбацкие; одежда непромокаемая».