

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 29.07.2015, поданное индивидуальным предпринимателем Ангеловым Виктором Александровичем, Ставропольский край, станица Ессентукская (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013724256, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013724256 подано 16.07.2013 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ЕвроОбувь», выполненный близким к стандартному шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита в черном и красном цветовом сочетании, и неохраняемые словесные элементы «ОБУВЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ», «МУЖСКАЯ», «ЖЕНСКАЯ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, размер которого существенно меньше размера шрифта в слове «ЕвроОбувь», и расположенные сверху и снизу от этого словесного элемента между отрезками прямых линий красного цвета. Правовая охрана товарного знака испрашивается в черном, красном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 30.03.2015 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что словесный элемент «ЕвроОбувь», входящий в состав заявленного обозначения, в силу своего семантического значения («Евро» - европейский, относящийся к европейцам, такой как у европейцев, и «Обувь» - изделие из кожи или других материалов, надеваемое на ноги для защиты от холода, удобства движения и т.п. (см. Новый словарь сокращений русского языка, М., «ЭТС», 1995, с.219; Современный толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2002, с.182, 437) в целом указывает на назначение услуг, оказываемых в отношении определенного вида товара (название магазина, занимающегося реализацией обуви).

Материалы, представленные заявителем, не могут быть квалифицированы как доказывающие приобретение различительной способности именно заявленным обозначением, поскольку не содержат сведений об его использовании.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.07.2015, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обувь, реализуемая заявителем, произведена в Европе, что подтверждается приложенными к возражению договорами поставки, в силу чего словесный элемент «ЕвроОбувь» правомерно используется в заявленном обозначении и не вводит потребителя в заблуждение;
- заявитель активно использовал заявленное обозначение в своей деятельности, вследствие чего оно приобрело различительную способность: на момент подачи заявки было открыто пять магазинов, на вывеске которых присутствовало заявленное обозначение, оно также использовалось в рекламе и на печати, а в 2012

году был зарегистрирован домен eobuv.ru, на котором был размещен сайт, содержащий заявленное обозначение;

- заявитель ограничил перечень услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, услугами 35 класса МКТУ «услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- договоры поставки №ВО-94136 от 23.07.2012, №8 от 30.11.2012, платежные поручения, декларации о соответствии, сертификат соответствия [1];

- адреса магазинов [2];

- фотографии магазинов [3];

- договор №74 от 21.11.2011 на размещение рекламно-информационных материалов в издании «Fashion Club» с приложениями, распечатки из журнала «Fashion Club» №31/ зима 2011/2012, №35/4 осень 2012 [4];

- договор №283 от 22.05.2013 на продвижение информационного ресурса сайта eobuv.ru [5];

- договор №128 от 14.11.2012 на изготовление и установку рекламной вывески [6];

- договор на оказание рекламных услуг №205 от 01.11.2012 размещение наружной рекламы (размещение наружной рекламы (плаката))[7];

- реклама в журнале «Модный Владикавказ» (август 2014) и квитанция об оплате от 01.08.2014 [8];

- копии кассовых чеков за март 2013 года [9];

- заявление к товару ненадлежащего качества от 08.01.2013 [10];

- договор №164/2013 от 10.10.2013 централизованной охраны имущества юридического лица или ИП с использованием технических средств мониторинга (ОС) с приложениями, счета, акты [11];

- распечатка сведений о домене eobuv.ru, зарегистрированном 12.04.2012 [12];

- распечатка сайта eobuv.ru по состоянию на 12.04.2013 из веб архива [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.07.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание 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 в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее словесный элемент «ЕвроОбувь», выполненный близким к стандартному шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита в черном и красном цветовом сочетании, занимающий доминирующее положение в композиции обозначения, и словесные элементы «ОБУВЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ», «МУЖСКАЯ», «ЖЕНСКАЯ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, размер которого существенно меньше размера шрифта доминирующего словесного элемента «ЕвроОбувь».

Заявитель согласен с тем, что словесные элементы «ОБУВЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ», «МУЖСКАЯ», «ЖЕНСКАЯ» являются неохраняемыми элементами в заявленном обозначении.

Что касается слова «ЕвроОбувь», которое занимает доминирующее положение в композиции заявленного обозначения, то оно также является неохраняемым, поскольку характеризует услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров, указывая на определенный вид реализуемых товаров (обувь европейского производства), т.е. на назначение и область деятельности заявленных услуг 35 класса МКТУ.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что, в сознании потребителя заявленное обозначение вызывает прямые и однозначные ассоциации с магазинами, в которых реализуется мужская и женская обувь европейских производителей. Никаких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций для формулировки указанной описательной характеристики заявленного обозначения потребителю не требуется.

Следует отметить, что слово «ЕВРООБУВЬ» широко используется в качестве названия обувных магазинов, реализующих обувь европейского производства, что дополнительно свидетельствует об отсутствии различительной способности этого словесного элемента. Так, например, реклама Интернет-магазина обуви европейского производства «ЕВРООБУВЬ» размещалась на сайте <http://euroobuv.ru>, который зарегистрирован 08.04.2009, т.е. до даты подачи заявки №2013724256, кроме того, магазины с таким названием открыты во многих городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Оренбурге (см. <http://www.topfirm.ru/com/evroobuv-194327>; <http://obuv-tce.ru/>; http://www.be-in.ru/network/3446-Evro_obyv-collection/; <http://goergo.ru/evroobuv.html>; <http://apatity.gmstar.ru/organizations/2-237015-evroobuv-magazin/>).

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя может ущемить интересы других участников рынка потребительских услуг.

Анализ документов, представленных заявителем в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения в процессе использования, показал следующее.

Представленные материалы не содержат достоверных сведений о дате открытия первого магазина под заявленным обозначением, т.е. о начале использования заявленного обозначения.

Из договора на размещение рекламно-информационных материалов и распечаток из журнала «Fashion Club» №31/зима 2011/2012 [4] следует, что в ноябре – декабре 2011 года в этом журнале была размещена информация о скором открытии Интернет – магазина «ЕвроОбувь». Однако сайт <http://eobuv.ru>, на котором размещалась реклама магазина, был зарегистрирован только 12.04.2012 [12], а сведения о рекламе магазинов, размещенные на этом сайте, представлены заявителем по состоянию на 12.04.2013 [13]. Судя по представленным документам [5] – [7], [9] – [10], розничная сеть магазинов «ЕвроОбувь» начала активно работать только в конце 2012 - начале 2013 года.

Совокупность представленных материалов [1] – [13] не позволяет сделать обоснованный вывод о том, что заявленное обозначение в сознании потребителей

на дату подачи заявки ассоциировалось исключительно с заявителем из-за небольшой длительности использования обозначения и ограниченной территории распространения магазинов (по одному магазину в городах Ессентуки, Пятигорск, Минеральные Воды, Ставрополь, Кисловодск), для индивидуализации которых до даты подачи заявки использовалось заявленное обозначение.

Таким образом, представленные материалы не могут свидетельствовать о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате длительного и интенсивного использования в качестве товарного знака заявителя до даты его подачи на регистрацию товарного знака.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013724256 следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2015, и
оставить в силе решение Роспатента от 30.03.2015.**