

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 15.04.2014, поданное Мингазовой Викторией Ливовой, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012714434, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012714434 с приоритетом от 03.05.2012 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из вписанного в круглую рамку стилизованного погрудного изображения хищника семейства кошачьих, под которым расположен словесный элемент «КАБЛАН», выполненный буквами русского алфавита и означающий в переводе с некоторых тюркских языков «барс».

Решением Роспатента от 09.01.2014 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для отказа в регистрации послужило заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что по сведениям из сети Интернет заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое российской компанией «EVA-shoes» для маркировки товаров, однородных заявленным (см. <http://eva-shoes.ru>), ввиду чего заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- продукция, маркированная заявленным обозначением, действительно реализуется через указанный экспертизой сайт;
- данный Интернет-магазин стартовал как совместный бизнес-проект заявителя и ООО «МОБИТЕХ»;
- владельцем домена EVA-SHOES.RU является ООО «МОБИТЕХ», которое не возражает против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя, что подтверждается письмом;
- заявитель является правообладателем товарного знака EVASHOES по свидетельству №502884, повторяющего охраняемый элемент домена EVA-SHOES.RU, зарегистрированного для товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ;
- под обозначением «КАБЛАН» выпускаются сапоги для рыбалки и охоты;
- заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка страниц сайта <http://eva-shoes.ru> [1];
- распечатка сведений о товарном знаке EVA по свидетельству №282362 [2];
- сведения о доменном имени EVA-SHOES.RU [3];
- письмо ООО «МОБИТЕХ» [4];

- распечатка сведений о заявках №№20127013313 и 2013707815 на регистрацию товарных знаков[5];

- распечатка сведений о товарном знаке EVASHOES по свидетельству №502884 [6].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.05.2012) подачи заявки №2012714434 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 подпунктом 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения головы хищного животного семейства кошачьих и расположенного под ним словесного элемента «КАБЛАН», заключенных в рамку круглой формы. Государственная регистрация товарного

знака испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ: одежда, обувь, головные уборы.

Анализ словесного обозначения «КАБЛАН», входящего в состав заявленного обозначения, показал, что оно не имеет смыслового значения, что свидетельствует о его фантазийном характере. Указанное обозначение не несет в себе какой-либо информации о товарах, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, их изготовителе или месте происхождения этих товаров, не соответствующей действительности, что не позволяет отнести его к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Кроме того, следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя каким-либо образом может нарушить права третьих лиц или затронуть их репутацию, «подорвать» доверие со стороны потребителей к уже известной им конкретной продукции или месту ее происхождения. Напротив, заявленное обозначение уже используется заявителем для маркировки товаров 25 класса МКТУ, а именно обуви – сапог для рыбалки и охоты. Товар, маркированный заявленным обозначением, продвигается посредством сайта <http://eva-shoes.ru>, на который ссылается экспертиза в своем заключении. При этом администратором доменного имени eva-shoes.ru – ООО «МОБИТЕХ» было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, что подтверждено письмом [4].

В отношении довода экспертизы о том, что заявленное обозначение способно вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку воспроизводит обозначение, используемое на вышеуказанном сайте <http://eva-shoes.ru> российской компанией «EVA-SHOES» для маркировки товаров, однородных заявленным, необходимо отметить следующее.

Сайт <http://eva-shoes.ru> не содержит каких-либо сведений о компании «EVA-SHOES» не только как о производителе товаров 25 класса МКТУ, маркированных заявленным обозначением, но и ее деятельности вообще. Вместе с тем, на данном

сайте наряду с заявленным обозначением размещены товарные знаки «EVA» и «EVASHOES», правообладателем которых является заявитель [2, 6].

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, то есть несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 15.04.2014, отменить решение
Роспатента от 09.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№ 2012714434.**