

**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 20.09.2019.

Данное возражение подано Индивидуальным предпринимателем Рустамовым Эльфагом Фамиль Оглы (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018730330, при этом установлено следующее.

Заявка №2018730330 на регистрацию комбинированного обозначения «



[KUPUNOVIK.RU](http://KUPUNOVIK.RU) » была подана на имя заявителя 19.07.2018 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 30.07.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018730330. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1, пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение включает в себя словесный элемент, состоящий из трех частей, а именно «KUPI» «PUHOVIK», которые побуждают потребителя на определенное действие с конкретным видом товара «пуховик», а так же элемента «.RU», который указывает на код страны.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ПУХОВИКИ», свидетельство №323316, приоритет от 14.04.2005, зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "Релайбл", 111024, Москва, ш. Энтузиастов, д.7, в отношении услуг 35 класса, являющихся однородными заявленным товарам 25 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.09.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- название «KUPIPUHOVIK.RU» используется заявителем с 2016 года, в связи с чем, приобрело различительную способность в результате его длительного использования до даты подачи заявки и ассоциируется исключительно с товарами заявителя;

- рассматриваемое обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по фонетическому и семантическому критериям сходства;

- предметом охраны в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №323316 является только графическое изображение, а слово «ПУХОВИКИ» указано в качестве неохраняемого элемента, в связи с чем, противопоставленный товарный знак не может препятствовать регистрации обозначения по заявке №2018730330.

К возражению были приложены следующие материалы:

- сведения о регистрации доменного имени;
- сведения о посетителях интернет-магазина <https://kupipuhovik.ru/>;
- сведения об официальной странице «вконтакте» <https://vk.com/kupipuhovik>;
- сведения об официальной странице «фейсбук» <https://www.facebook.com/kupipuhovik/>;
- отзывы об интернет-магазине КупиПуховик.ру на Яндекс. Маркете <https://market.yandex.ru/shop-kupipukhovik-ru/184143/reviews>.

Стоит отметить, что на заседании, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. А именно: заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 25 класса МКТУ (за исключением товаров 25 класса МКТУ «одежда, а именно пуховики») поскольку вводит потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (19.07.2018) заявки №2018730330 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил, указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при

принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 (1) 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 либо его изготовителя.

В соответствии с п.37 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми

видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.



Заявленное обозначение «**KUPIPUNOVIK.RU**» является комбинированным, включает изобразительный элемент выполненный в виде стилизованного изображения снежинки, внутри которой изображен силуэт человека в верхней одежде, и словесного элемента "KUPIPUNOVIK.RU", выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Обозначение выполнено в синем цвете. Правовая охрана знаку испрашивалась в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словарно-справочных источников информации показал следующее.

Словесный элемент заявленного обозначения «KUPIPUNOVIK.RU» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Характер исполнения заявленного обозначения обуславливает его восприятие в качестве доменного адреса. Элемент «.RU» представляет собой родовую часть доменного имени, обозначающего принадлежность к Российской Федерации.

Словесный элемент «KUPIPUNOVIK» рассматриваемого обозначения представляет собой написанное слитно словосочетание, состоящее из двух значимых слов: «KUPI» транслитерация английского слова «КУПИ» (от глагола «купить») - приобрести что-либо за деньги и «PUNOVIK» транслитерация английского слова «ПУХОВИК» - это куртка, пальто на подкладке с пухом (см. <https://dic.academic.ru>).

Данные слова содержатся в словарях и обладают определенной семантикой – указывают на вид и назначение заявленных товаров, а именно

пуховиков, соответственно в отношении товаров 25 класса МКТУ, не являющихся пуховиками, регистрация заявленного обозначения способно вводить потребителя в заблуждение Кодекса относительно вида товаров на основании пункта 3 статьи 1483.

Слитное написание «КУПИУНОВИК» не дает качественно иной уровень восприятия заявленного обозначения, отличного от восприятия входящих в его состав отдельных лексических единиц «КУПИ» и «УНОВИК».

Также, коллегия отмечает, что представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, недостаточно для подтверждения того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении товаров заявителя.


Указанный вывод обосновывается тем, что информация, представленная заявителем в материалах возражения, касается деятельности заявителя и не содержат в себе заявленные товары, маркированные заявленным обозначением.

Заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных заявленным обозначением.

Таким образом, представленных документов не достаточно для признания приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате интенсивного длительного использования до даты подачи заявки в отношении конкретного перечня товаров, указанных в заявке.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение «КУПИУНОВИК.RU» по заявке №2018730330 в целом не соответствует требованиям пункта 1, пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 323316 на соответствие пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №323316 является комбинированным. Включает в себя словесный элемент «НУХОВИКИ», который не является предметом самостоятельной охраны. Знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно «продвижение товаров, а именно пуховиков (для третьих лиц), снабженческие услуги (закупка и обеспечение предпринимателей товарами, а именно пуховиками)».

Тот факт, что слово «ПУХОВИКИ» в противопоставленном товарном знаке признано неохраняемым элементом, свидетельствует о том, что данный элемент не способствует выполнению отличительной функции товарного знака по свидетельству №323316, его наличие не может служить основанием для признания сравниваемых обозначений сходными. Вместе с тем, сравниваемые обозначения приводят различное зрительное впечатление при их восприятии.

Таким образом, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству № 323316 могут быть признаны несходными в целом.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, коллегией установлено следующее.

Противопоставленные услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров, а именно пуховиков (для третьих лиц), снабженческие услуги (закупка и обеспечение предпринимателей товарами, а именно пуховиками)» являются однородными товарам 25 класса МКТУ рассматриваемого обозначения «обувь; одежда; уборы головные», поскольку оказываются в отношении конкретных товаров 25 класса МКТУ.

Поскольку сравниваемые обозначения признаны несходными, они не будут смешиваться в гражданском обороте при маркировке ими однородных товаров и услуг.



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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.09.2019, отменить решение Роспатента 30.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018730330.**