

**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 16.03.2018, поданное ООО «ЮниТерра», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №617217, при этом установлено следующее.

**FunTerra**

Оспариваемый словесный товарный знак **FunTerra** был зарегистрирован 25.05.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2016714485 с приоритетом от 27.04.2016 на имя Евсеенко А.В., г. Новосибирск (далее – правообладатель) в отношении товаров 06, 19, 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 617217 предоставлена в нарушение требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, что приводит к введению потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «UniTerra» по свидетельству №642994 [1] и «ЮНИТЕРРА» по свидетельству №583328 [2], сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров 06, 19, 28 классов МКТУ;

- сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим, визуальным и семантическим сходством словесных элементов FunTerra – UniTerra – ЮНИТЕРРА, что подтверждается сопоставительным анализом по критериям сходства, содержащимся в возражении, а также однородностью товаров 28 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки;

- часть товаров 06 и 19 классов МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, является однородной товарам 06 и 19 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку правообладатель оспариваемого знака привязал эти товары к детским игровым и спортивным городкам, детским игровым и спортивным площадкам, детским игровым и спортивным комплексам, в том числе горкам, качелям, каруселям, рукоходам и шведским стенкам, вследствие чего все эти товары относятся к одному виду продукции – детским игровым комплексам, площадкам и товарам для их производства;

- правообладатель оспариваемого товарного знака и лицо, подавшее возражение, действуют в одном сегменте рынка, а именно - производят товары для детских игровых площадок, следовательно, являются конкурентами, которые осуществляют свою деятельность в одном регионе – городе Новосибирске, что усиливает опасность смешения товаров, маркированных созвучными названиями, и вводит потребителей в заблуждение относительно их производителя;

- лицо, подавшее возражение, является компанией, основанной в 2010 году, которая уже 8 лет успешно производит детские игровые модули для использования внутри помещений, уличные игровые комплексы, детские площадки, а также комплектующие для этой продукции, благодаря чему противопоставленные знаки «ЮНИТЕРРА» и «UniTerra» завоевали определенную известность в сфере производства детских игровых комплексов, детских площадок, игровых лабиринтов.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №617217

недействительным в отношении части товаров 06, 19, 28 классов МКТУ, указанных в возражении.

К возражению приложены сведения о товарных знаках №№ 617217, 583328, 642994.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в возражении доводами.

В отзыве указано, что товарный знак «UniTerra» по свидетельству №642994 [1] имеет более поздний приоритет (31.10.2016) поэтому не может быть противопоставлен оспариваемому товарному знаку с приоритетом от 27.04.2016, поскольку это является нарушением пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель полагает, что оспариваемый товарный знак «FunTerra» имеет кардинальные различия с противопоставленным товарным знаком «ЮНИТЕРРА» по свидетельству №583323 по графическому, фонетическому и семантическому признакам сходства, поскольку сравниваемые обозначения выполнены буквами разного алфавита (латинского и кириллического), имеют различную транскрипцию, элементы слова «FunTerra» отделены написанием через заглавные буквы и могут быть переведены как «земля развлечений», в то время как слово «ЮНИТЕРРА» не имеет смыслового значения.

Правообладатель обращает внимание на то, что огромное количество товарных знаков со словом «ТЕРРА/TERRA» свидетельствует о слабости этого элемента товарного знака.

Правообладатель считает ошибочным доводы лица, подавшего возражение, о сходстве до степени смешения сравниваемых товарных знаков с возможностью введения потребителей в заблуждение, а утверждение о широком рекламировании его товаров и поставках этих товаров в другие страны - голословным. Кроме того, лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность в подаче возражения в отношении довода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно товаров 06, 19, 28 классов МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №617217.

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

С учетом даты приоритета (27.04.2016) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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.

Согласно пункту 37 Правил 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 требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой

FunTerra

словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Словесный элемент «FunTerra» представляет собой сложное слово, составленное из двух слов английского языка: fun – забава, веселье и terra – земля.

Однако в целом эти слова не образуют устойчивого словосочетания и воспринимаются как изобретенное слово, вызывающее ассоциации с некой «территорией развлечений».

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №642994 [1] представляет собой словесное обозначение **UniTerra**, выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

В связи с тем, что товарный знак [1] зарегистрирован с более поздним приоритетом (31.10.2016) по отношению к оспариваемому товарному знаку, он не может учитываться при анализе на тождество и сходство с товарным знаком по свидетельству №617217.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №583328 [2] представляет собой словесное обозначение **ЮНИТЕРРА**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 28 и услуг 37 классов МКТУ.

Сравниваемые словесные обозначения «FunTerra» и «ЮНИТЕРРА» характеризуются присутствием в начальной позиции элементов «Fun-» и «ЮНИ-», обладающих существенными различиями при произношении из-за наличия несовпадающих звукосочетаний, что формирует общий вывод об отсутствии фонетического сходства, несмотря на сходство звучания конечных частей «Terra» - «ТЕРРА», различительная способность которых ослаблена за счет частого использования в товарных знаках, зарегистрированных на имя различных лиц.

При сравнении оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком по признакам графического сходства также отмечается визуальное отличие, поскольку знаки выполнены с использованием различного алфавита (латинского и русского) и характера букв (строчные и заглавные), благодаря чему формируется различное общее зрительное впечатление при их восприятии.

Поскольку сравниваемые слова не являются лексическими единицами английского и русского языков, они не могут быть проанализированы по критериям семантического сходства. Вместе с тем, слово «FunTerra» может вызывать в сознании потребителя различные ассоциации, связанные с землей или территорией забав, веселья и развлечений, поскольку оно, как указано выше, состоит из лексических единиц английского языка (fun – забава, веселье; terra – земля) в отличие от слова «ЮНИТЕРРА», в котором отсутствуют элементы, имеющие какое-либо смысловое значение.

Анализ товаров 06 и 19 классов МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, показал отсутствие оснований для признания их однородными с товарами 28 класса МКТУ, включенными в перечень противопоставленного товарного знака [2], поскольку они различаются по виду и роду, имеют разное функциональное назначение, не являются взаимозаменяемыми, в силу чего у потребителя не может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Что касается товаров 28 класса МКТУ, в отношении которых охраняются сравниваемые товарные знаки, то часть товаров оспариваемой регистрации является однородной соответствующим товарам в противопоставленном товарном знаке [2], однако, ввиду того, что оспариваемый товарный знак не вызывает сходных ассоциаций с противопоставленным товарным знаком, в целом сравниваемые товарные знаки не могут вызвать смешение в сознании потребителя даже в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

Указанные различия свидетельствуют об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками.

Таким образом, коллегия не видит оснований для вывода, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя мотивирован его

утверждением о возможности смешения сравниваемых товарных знаков, однако оценка сходства знаков до степени смешения в отношении однородных товаров была приведена выше.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным оспариваемым обозначением, и лицом, подавшим возражение в качестве производителя этих товаров.

Материалы возражения таких сведений не содержат.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №617217.**