

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.02.2020, поданное «Deckers Outdoor Corporation» («Декерс Аутдор Корпорейшн»), США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1231004, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку

Everugg
« AUSTRALIA » по международной регистрации № 1231004, произведенной 18.09.2014 Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС), с приоритетом от 17.02.2017, установленным по дате территориального расширения регистрации на территорию Российской Федерации, была предоставлена на основании решения Роспатента от 20.09.2018 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации с указанием элемента «AUSTRALIA» в качестве неохраняемого (см. WIPO Gazette № 4/2019 от 07.02.2019). Владельцем знака по международной

регистрации № 1231004 является «EVER AUSTRALIA PTY LTD», Австралия (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.02.2020 поступило возражение, в котором выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1231004 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 6 (2) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса, а также положений статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Подача возражения осуществлена «Deckers Outdoor Corporation» («Декерс Аутдор Корпорейшн»), являющейся правообладателем как серии товарных знаков «**UGG**», предназначенных для маркировки обуви, так и промышленных образцом,



защищающих внешний вид такой обуви:

(патенты №№ 72762, 76533, 71951).

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени

смешения с принадлежащей ему серией товарных знаков «**UGG**», «**UGG**»
по свидетельствам №№ 140957, 407669 и «**UGG**», «**UGG**»,

«**UGG**

» по международным регистрациям №№ 860445, 902172, 1037027, включающих в качестве основного словесный элемент «**UGG**» и имеющих более ранние приоритеты. При этом перечень товаров 25 класса МКТУ, указанный в международной регистрации № 1231004, содержит товары, относящиеся к той же родовой группе товаров, что и товары противопоставленных перечней.

В возражении приведен сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, обращено внимание на принятое прочтение

обозначения «**UGG**» как [аг] или [уг], отсутствие его смыслового значения, отмечен факт вхождения противопоставленных товарных знаков в оспариваемое обозначение, сделан вывод об ассоциировании сопоставляемых товарных знаков друг с другом в целом и о возможности восприятия потребителями оспариваемого товарного знака в качестве «Всегда **UGG**» и, как следствие, в качестве варианта товарных знаков лица, подавшего возражение.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что продукция, маркированная товарными знаками «**UGG**», широко известна на российском рынке обувной продукции, у потребителей сложилась стойкая ассоциативная связь данного обозначения именно с лицом, подавшим возражение, что обуславливает возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров по основаниям, предусмотренным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку обувь, маркированная оспариваемым товарным знаком, будет восприниматься как обувь компании «Декерс Аутдор Корпорейшн».

В возражении подробно приведены сведения о деятельности лица, подавшего возражение, связанной с использованием противопоставленных товарных знаков. Так, указано, что реклама обуви «**UGG**» широко представлена в средствах массовой информации, которые издаются в США, ЕС и России, в телевизионных шоу, а также в конкурсах, где обувь «**UGG**» была отмечена различными наградами.

Дополнительно в возражении отмечается, что продажи обуви «**UGG**» в России начались в 2006 году – задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации, распространение продукции осуществляют уполномоченные дистрибуторы (в частности, ООО «Фэшн Гэлакси», «Фэшн Гэлакси Трейдинг Лимитед»). Согласно возражению, объемы продаж обуви «**UGG**» за период 01.04.2016-31.03.2017 составили 194 тыс. долларов США. При этом обращено внимание на то, что обувь «**UGG**» является одной из самых часто «подделываемых».

Лицо, подавшее возражение, поясняет также, что во всех ведущих странах оспариваемому товарному знаку было отказано в правовой охране именно в связи с

его сходством с товарным знаком «**UGG**», признанным в некоторых странах общезвестным товарным знаком.

В завершение лицом, подавшим возражение, представлены доводы относительно нарушения правообладателем антимонопольного законодательства, обоснованных тем, что целью регистрации оспариваемого товарного знака явилось намерение маркировки этим товарным знаком изделий, являющихся имитацией и копиями обуви, широко известной потребителям как обувь «**UGG**»



() , что следует из изучения товаров правообладателя и характера их маркировки, размещенных на сайте правообладателя



<https://everaustralia.com.au/product/short-button/> ().

На основании вышеизложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1231004 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

(1) копии публикаций в СМИ с переводом на русский язык о наградах марки «**UGG**» в премиях «FN Achievement Awards», 2003 г.; «Plus Awards», 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018 гг.; «Drapers Footwear Awards», 2010 г.;

- (2) перечень товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражению, зарегистрированных в различных странах;
- (3) копии публикаций в иностранных печатных изданиях – рекламные блоки «**UGG**», 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 гг.;
- (4) публикации российских и зарубежных СМИ – рекламные блоки «**UGG**», 2012, 2016, 2017 гг.;
- (5) аффидавит;
- (6) копии дистрибуторских соглашений с переводом на русский язык, приложением отчетов дистрибуторов;
- (7) маркетинговый план от 05.02.2015 развития «**UGG**» в России, с переводом на русский язык;
- (8) скриншоты страниц в социальных сетях;
- (9) результаты поиска в системах «Google», «Яндекс», «Yahoo», «Bing» по запросу «**UGG**»;
- (10) решения и сведения, касающиеся отказа в правовой охране оспариваемому товарному знаку в Корее, Великобритании, США, Японии, Тайвани, с переводом на русский язык.

В адрес правообладателя, указанный МБ ВОИС (EVER AUSTRALIA PTY LTD, 44 Carlingford St, REGENTS PARK NSW 2143 Australia (AU)), в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС, было направлено уведомление от 05.03.2020 о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 29.04.2020, содержащее перевод соответствующей информации на английский язык. Указанная корреспонденция не была вручена, почтовое отправление возвращено.

В адрес для переписки также было направлено письмо от 05.03.2020 с сообщением о дате и времени рассмотрения возражения на заседании коллегии.

Представитель правообладателя на основании доверенности представил 07.04.2020 просьбу о повторном направлении материалов возражения, в ответ на которую ему был разъяснен порядок получения запрошенных копий.

Заседание от 29.04.2020 по рассмотрению возражения было перенесено на 17.06.2020. О новой дате рассмотрения возражения, назначенной на 17.06.2020, стороны были уведомлены корреспонденцией от 29.04.2020.

Однако, никаких действий со стороны представителя правообладателя, направленных на ознакомление с поступившим возражением, более не осуществлялось. Отзыв по мотивам возражения представлен не был, на заседание коллегии представитель правообладателя не явился.

Направив материалы возражения и сведения о дате и времени заседания по имеющимся в распоряжении Роспатента адресам, коллегия исчерпала свои возможности по уведомлению правообладателя и его представителя.

Согласно пункту 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Представленные на заседании коллегии от 17.06.2020 дополнительные материалы (11) (план расположения фирменного магазина «**UGG**») не являются общедоступными словарно-справочными, следовательно, не соответствуют пункту 2.5 Правил ППС и не могут быть положены в основу выводов коллегии по результатам рассмотрения возражения, поступившего 07.02.2020.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.02.2017) распространения правовой охраны знака по международной регистрации № 1231004 на территорию Российской Федерации охраноспособность указанного знака оценивается, исходя из требований Кодекса и Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступивших в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 том числе в соответствии с международным договором 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).

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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Everugg

Оспариваемый знак «AUSTRALIA» по международной регистрации № 1231004 представляет собой комбинацию слов «Everugg» и «AUSTRALIA», выполненных буквами латинского алфавита в две строки в различной шрифтовой манере. Правовая охрана знаку по международной регистрации № 1231004 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ – «*chaussures en cuir; chaussures d'homme; semelles intérieures de chaussures, autres qu'à usage orthopédique; semelles de chaussures; chaussures; chaussures décontractées; chaussures pour enfants en bas âge; chaussures sans lacets; chaussures de marche*» (кожаная обувь; мужская обувь; стельки для обуви, кроме ортопедических; стельки для обуви; обувь; повседневная обувь; обувь для малышей; обувь без шнурков; обувь для ходьбы).

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1231004 оспаривается Deckers Outdoor Corporation (Декерс Аутдор Корпорейшн), США, деятельность которого связана с продвижением обуви, то есть товаров, относящихся к 25 классу МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации. Согласно перечню товарных знаков (5), на имя лица, подавшего возражение, зарегистрировано значительное число товарных знаков, включающих элемент «UGG», в том числе в Российской Федерации. Так, указанное лицо является правообладателем противопоставленных в возражении товарных знаков и полагает, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку нарушает его исключительные права на эти товарные знаки, а также способствует введению потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товаров. Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность Deckers Outdoor

Corporation (Декерс Аутдор Корпорейшн), США, в подаче возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1231004.

Противопоставленные в возражении товарный знак по свидетельству № 140957 и знаки по международным регистрациям №№ 860445, 902172 представляют собой словесное обозначение «**UGG**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству № 140957 (приоритет установлен по дате подачи заявки: 12.01.1995) зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ – «*одежда, обувь, головные уборы, в том числе шляпы, рубашки, шорты, куртки, брюки, перчатки, сапоги, туфли, домашние туфли*». Знаку по международной регистрации № 860445 правовая охрана в России предоставлена в отношении товаров 18 класса МКТУ (конвенционный приоритет от 21.01.2005 для части товаров; дата международной регистрации – 01.07.2005). Знаку по международной регистрации № 902172 правовая охрана в России предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 03, 24, 27 и 35 классов МКТУ с учетом сокращения перечня 24 и 27 классов МКТУ (конвенционный приоритет от 05.08.2005 для товаров 01 и 03 классов МКТУ; дата международной регистрации – 26.01.2006). Срок действия исключительного права в Российской Федерации в отношении указанных товарных знаков продлен, соответственно, до 12.01.2025, 01.07.2025 и 26.01.2026.

Противопоставленные в возражении товарный знак по свидетельству № 407669 и знак по международной регистрации № 1037027 являются



комбинированными, представляют собой словесный элемент «**GG**», выполненный в оригинальной графической манере с эффектом наложения расположенной посередине буквы «**G**» на первую и последнюю. Товарный знак по свидетельству № 407669 (приоритет установлен по дате подачи заявки: 30.12.2008) зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ – «*обувь; одежда, в том числе верхняя одежда; головные уборы*». Знаку по международной регистрации

№ 1037027 правовая охрана в России предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ – «*vêtements, à savoir chandails, chemises, pantalons, shorts, jupes, manteaux, vestes, gilets, ponchos, ensembles pour la neige, foulards, manchons, mitaines et gants; nids d'ange*» (одежда, а именно свитера, рубашки, брюки, шорты, юбки, пальто, куртки, жилеты, пончо, снежные костюмы, шарфы, муфты, рукавицы и перчатки; конверты (из стеганой ткани с капюшоном для младенцев)).

Все противопоставленные товарные знаки в качестве единственного индивидуализирующего элемента содержат слово «**UGG**», которое и обеспечивает индивидуализирующую способность товарных знаков в целом. Таким образом, противопоставленные в возражении товарные знаки включают общий элемент «**UGG**», являющийся основным в каждом из знаков, и могут быть охарактеризованы как «серия» товарных знаков лица, подавшего возражение.

The logo consists of the word "Everugg" in a stylized, italicized font, with "AUSTRALIA" in a smaller, uppercase, sans-serif font positioned below it. The "E" in "Everugg" and the "A" in "AUSTRALIA" are connected by a horizontal line.

В состав оспариваемого знака «**AUSTRALIA**» по международной регистрации № 1231004 включен словесный элемент «**AUSTRALIA**» («Австралия»), признанный неохраняемым элементом. Следовательно, индивидуализирующую функцию оспариваемого товарного знака выполняет словесный элемент «**EVERUGG**».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных в возражении товарных знаков показал, что они включают тождественную часть «**UGG**», что свидетельствует о наличии признаков фонетического и визуального сходства рассматриваемых знаков. Однако, необходимо учитывать начальное положение в знаке по международной регистрации № 1231004 фонемы «**EVER**», акцентирующей на себе внимание и преобладающей по своей фонетической и визуальной длине, что было ранее отмечено при принятии Роспатентом решения о предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации.

Поскольку словесные элементы «**EVERUGG**» и «**UGG**» не имеют лексических значений, смысловой критерий при сравнении обозначений не может быть признан определяющим. При этом отсутствие смысловых значений сопоставляемых слов

затрудняет оценку фонетического восприятия этих обозначений средними российскими потребителями.

Вместе с тем в качестве подтверждения довода возражения о том, что оспариваемый товарный знак нарушает исключительные права лица, подавшего возражение, на серию товарных знаков, включающих общий элемент «**UGG**», представлен значительный объем материалов (1) – (10), подлежащих учету как «иные обстоятельства», предусмотренные пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление ВС РФ № 10).

Анализ таких обстоятельств показал следующее.

Лицо, подавшее возражение («Декерс Аутдор Корпорейшн»), является дизайнером (изготовителем) обуви и дистрибутором, базирующимся в Соединенных Штатах Америки. Портфель брендов компании включает в себя: «**UGG**», «**Teva**», «**Sanuk**», «**Hoka One One**» и «**Koolaburra**» (<http://www.deckers.com/brands>). Обозначение «**UGG**» является зарегистрированным товарным знаком более чем в 130 странах для обуви, а также сумок, одежду, верхней одежду, товаров для дома и других товаров. Указанная компания имеет дочерние предприятия по всему миру. В частности, дочерняя компания лица, подавшего возражение, «Декерс Юроп Лимитед», Великобритания, с 21.06.2011 является пользователем по договору коммерческой концессии, зарегистрированному в установленном порядке в отношении одного из противопоставленных товарных знаков (а именно, знака по международной регистрации № 902172). Лицензиатами и сублицензиатами в отношении бренда «**UGG**» по соответствующим договорам являются также ООО «Фэшн Гэлакси» (наименование изменено на ООО «Фэшн Ритейл») (Москва) и «Фэшн Гэлакси Трейдинг Лимитед» (Кипр).

С возражением представлены дистрибуторские соглашения (6) «Декерс Юроп Лимитед», Великобритания, с ООО «Фэшн Гэлакси» о распространении обуви под маркой «**UGG**» на территории России, Украины и Казахстана в 2009-2011 гг., с «Фэшн Гэлакси Трейдинг Лимитед» (Кипр) о распространении обуви под

маркой «**UGG**» на территории России, Украины и Казахстана в 2012-2016 гг., а также с «Фэшн Гэлакси ОЮ» о распространении обуви под маркой «**UGG**» на территории России в 2014-2017 гг., в 2018-2022 гг., с ООО «Амерспорт» о распространении обуви под маркой «**UGG**» на территории России в 2019-2021 гг.

Согласно возражению, объемы продаж обуви «**UGG**» в России за период 01.04.2016-31.03.2017 составили 194 тыс. долларов США.

В представленных публикациях (4) российских и зарубежных СМИ проиллюстрировано размещение рекламных блоков обуви «**UGG**» в 2012, 2016, 2017 гг. Сведения об обуви «**UGG**» широко представлены в сети Интернет, в том числе в социальных сетях.

Согласно представленным рекламным материалам товарный знак «**UGG**» в большей степени популяризирован по отношению к сапогам из овчины как для мужчин, так и для женщин.

Таким образом, коллегия считает возможным принять во внимание обстоятельства, связанные с использованием противопоставленных товарных знаков «**UGG**» в России при продвижении продукции 25 класса МКТУ, а именно, обуви.

При этом такое использование осуществлялось значительный период до даты приоритета оспариваемого знака по международной регистрации № 1231004 (17.02.2017).

Изложенное привело к возникновению определенного уровня известности и узнаваемости продукции «**UGG**» в России среди потребителей модной обуви.

Анализ однородности товаров, указанных в перечне оспариваемой регистрации, и товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, показал, что все товары оспариваемого перечня относятся к родовому наименованию товаров «обувь» или являются сопутствующей обуви продукции, что обуславливает высокую степень однородности этих товаров и товаров, в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№ 140957, 407669.

Кроме того, товары оспариваемой регистрации однородны также по назначению, условиям реализации, кругу потребителей, критерию «взаимодополняемость» с товарами 18 и 25 классов МКТУ, указанным в перечнях международных регистраций №№ 860445 и 1037027 (в частности, сумкам, кошелькам, портмоне, ключницам, рукавицам, перчаткам, одежде, в том числе верхней).

Таким образом, поскольку вероятность смешения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров, при этом учитывая, что смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, коллегия принимает во внимание «иные обстоятельства», доказанные в возражении, связанные с известностью обуви «UGG» в России, и считает возможным согласиться с доводами возражения в части возможного восприятия российскими потребителями фантазийного слова «EVERUGG» как сочетания двух слов «EVER» и «UGG», при котором степень ассоциирования сопоставляемых обозначений существенно возрастает.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков российскими потребителями.

Таким образом, доводы возражения о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 6 статьи 1483 Кодекса являются убедительными.

Что касается доводов, приведенных в качестве обоснования несоответствия знака по международной регистрации № 1231004 требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих наличие по состоянию на дату приоритета товарного знака (17.02.2017) у потребителя стойкой

ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителей в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Таким образом, нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи средних потребителей – адресатов конкретных товаров – в отношении конкретного обозначения.

При оценке возможности неверного представления потребителей о производителе (источнике происхождения) товаров 25 класса МКТУ,

Everugg

маркированных обозначением « AUSTRALIA » коллегия учитывала подтвержденные материалами возражения известность обуви «UGG» и длительность присутствия соответствующей продукции на российском рынке.

Появление на рынке обуви, маркированных обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком, широко известным российским потребителям в качестве средства индивидуализации однородной продукции лица, подавшего возражение, способно восприниматься как вариант известного потребителю обозначения.

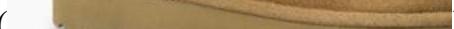
Таким образом, сложившаяся на рынке репутация лица, подавшего возражение, и его продукции обусловливают вероятность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, как происходящих из того же коммерческого источника, что не соответствует действительности. В связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака на имя иного лица не соответствует также требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что из доводов возражения в части сведений сайта правообладателя следует, что фактически предлагаемые к продаже товары



() маркированы оспариваемым товарным знаком с изменениями, заключающимися в изменении размера шрифта при исполнении части «-UGG», и при этом представляют собой не просто однородную продукцию, но и относятся к товарам того же сегмента – сапоги из овчины – именно того, в котором



лицо, подавшее возражение, приобрело репутацию ()

В отношении доводов о нарушении оспариваемой регистрацией положений пункта 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, коллегия отмечает, что соответствующая квалификация действий, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака не относится к компетенции Роспатента. Вместе с тем, как изложено выше, в данном случае установлено несоответствие произведенной регистрации пунктам 6 (2) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса, что является основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны рассматриваемому товарному знаку.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.02.2020, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1231004 недействительным полностью.