

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 поступившее 20.12.2017 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лесной двор», г. Ижевск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016707037, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение « Лесовик» по заявке №2016707037 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 09.03.2016 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 19, 20, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.08.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 39, 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 19, 20, 35, 37, 40 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к

тому, что заявленное обозначение « **Лесовик**» сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками иных лиц, имеющими более ранний приоритет, а именно:

- с товарным знаком «**ЛЕСОВИК**» (свидетельство №367060 с приоритетом от 01.11.2007), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 19, 35, 37, 40 классов МКТУ на имя ООО «ПН-партнер», г. Новосибирск (в дальнейшем в соответствии с договором об отчуждении исключительных прав на товарный знак №РД0239736 от 19.12.2007 – ООО «Техносервис», 630009, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ленина, 3, оф. 619);

- с товарным знаком « **Лесовичок**» (свидетельство №463978 с приоритетом от 18.04.2011), зарегистрированным в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ на имя ООО «Лесовичок», 160025, г. Вологда, ул. Прядильщиков, 9, кв. 56.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- срок действия противопоставленного товарного знака «ЛЕСОВИК» по свидетельству №367060 истек и не продлевался, в связи с чем этот товарный знак не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения;

- часть товаров 20 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения, не являются однородными товарами 20 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №463978, а именно: резервуары (за исключением металлических и каменных); стойки для ружей; экраны каминные; лестницы приставные деревянные или пластмассовые; стремянки (лестницы) неметаллические;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №463978 используется для маркировки детских игрушек, т.е. сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака различны;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №463978 характеризуются фонетическими, семантическими и графическими отличиями, что обуславливает вывод о невозможности их смешения в гражданском обороте и введения потребителя в заблуждение.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016707037 в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ.

Необходимо указать, что в процессе рассмотрения поступившего возражения заявитель ходатайствовал о выделении заявки №2018704578 из первоначальной заявки №2016707037. Ходатайство заявителя было рассмотрено, процедура выделения заявки была осуществлена в установленном порядке, при этом из перечня первоначальной заявки №2016707037 были исключены все товары и услуги 19, 35, 37, 40 классов МКТУ.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 10.04.2018, заявителем было представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №463978.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (09.03.2016) поступления заявки №2016707037 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 подпункта 2 пункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

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.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 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).

Заявленное обозначение « Лесовик» по заявке №2016707037 с приоритетом от 09.03.2016 является комбинированным, выполнено буквами русского алфавита, при этом буква заглавная буква «Л» в слове «Лесовик» имеет оригинальное графическое исполнение, стилизована под хвойное дерево. Нижняя правая часть буквы «Л» соединяется с горизонтальной линией, подчеркивающей часть слова «-есовик».

С учетом доводов возражения, а также принимая во внимание исключение из перечня рассматриваемой заявки №2016707037 товары и услуги 19, 35, 37, 40 классов МКТУ, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается только в отношении товаров 20 класса МКТУ «буфеты; вешалки для одежды; витрины; гардеробы [шкафы платяные]; дверцы для мебели; диваны; зеркала; изделия бамбуковые; изделия из ротанговой пальмы; изделия плетеные; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; карнизы для занавесей; комоды; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; корзины неметаллические; кресла; кровати; лестницы приставные деревянные или пластмассовые; матрацы; мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; обстановка мебельная; подушки; полки [мебель]; прилавки [столы]; рамы для картин (обрамления); резервуары, за исключением металлических и каменных; скамьи [мебель]; софы; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; стойки для ружей; столы; стремянки [лестницы] неметаллические; стулья [сиденья]; сундуки неметаллические; табуреты; фурнитура мебельная неметаллическая; шезлонги; шкафы; шторы оконные внутренние [мебель]; экраны каминные; ящики деревянные или пластмассовые». В этой связи сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарного знака «**ЛЕСОВИК**» по свидетельству №367060, противопоставленного в отношении однородных товаров и услуг 19, 35, 37, 40 классов МКТУ, не проводится.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения « **ЛЕСОВИК**» в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 20 класса МКТУ послужило наличие сходного до степени смешения товарного знака « **Лесовичок**» по свидетельству №463978, принадлежащего ООО «Лесовичок».

Противопоставленный товарный знак « **Лесовичок**» по свидетельству №463978 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент

«ЛЕСОВИЧОК», выполненный в оригинальной графической манере, и изобразительные элементы в виде стилизованных цветочков. Товарный знак зарегистрирован для товаров 20, 28 классов МКТУ, в частности, для таких товаров 20 класса МКТУ как «вешалки для одежды (плечики); витрины; вывески деревянные; доски для ключей; доски для объявлений; изделия деревянные для кошек (точить когти); изделия художественные из дерева; изделия художественные резные деревянные; катушки деревянные для ниток; колыбели; колышки для палаток; конуры собачьи; корзины; коробки для бутылок деревянные; манежи для детей; подпорки для растений; подставки для цветочных горшков; полки; полки для картотечных шкафов; полки для ульев; полоски из дерева; полотенцедержатели; полочки для шляп; рамы для картин; рамы для ульев; рукоятки для инструментов; ручки для половых щеток; табуреты; чучела животных; чучела птиц; шезлонги; шесты; шкафы для лекарств; шкафы для пищевых продуктов; шторы внутренние из планок; шторы деревянные плетеные; ящики деревянные; ящики для игрушек; ящики почтовые; ящики с перегородками для бутылок; ящики стационарные для выдачи салфеток, полотенец».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №463978 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №463978, в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2016707037 в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение « Лесовик» и противопоставленный товарный знак « Лесовичок» не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак по свидетельству №463978 не является коллективным товарным знаком.

Согласно сведениям сети Интернет (см. <http://www.lesovichok-toys.ru>) товарный знак по свидетельству №463978 используется в гражданском обороте для сопровождения детских конструкторов из натуральной древесины. В этой связи потребителями продукции, маркированной противопоставленным товарным знаком, является узкий круг лиц, а именно дети.

В свою очередь регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении таких товаров как мебель.

Поскольку хозяйствующие субъекты осуществляют деятельность в разных сегментах рынка и для разного круга потребителей, смешение сравниваемых обозначений, и, следовательно, введение в заблуждение потребителей, представляется минимальным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №463978, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016707037 в качестве товарного знака.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 20.12.2017, изменить решение Роспатента от 14.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016707037.**