

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений 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 30.03.2018, поданное компанией «EVER AUSTRALIA PTY LTD», Австралия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1231004 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Международная регистрация знака « **AUSTRALIA** » была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 18.09.2014 за №1231004 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя «EVER AUSTRALIA PTY LTD», Австралия (далее – заявитель).

Роспатентом 13.02.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1231004 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Указанное решение было принято на основе заключения по результатам экспертизы, согласно которому знак по указанной международной регистрации не соответствует требованиям пунктов 1 (3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Решение Роспатента мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1231004 является сходным до степени с серией знаков, объединенных словесным элементом «UGG», принадлежащих «Декерс Аутдор Корпорейшн», корпорация штата Дэлавэр, США», а именно с:

- товарным знаком «UGG» по свидетельству №407669 с приоритетом от 30.12.2008, зарегистрированным в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ (1);



- товарным знаком «

» по свидетельству №407669 с

приоритетом от 30.12.2008, зарегистрированным в отношении товаров 25 класса МКТУ(2);



- знаком

по международной регистрации №1037027 (дата

регистрации в МБ ВОИС от 30.03.2010, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ (3);

- знаком «UGG» по международной регистрации №902172 (дата регистрации в МБ ВОИС от 26.01.2006), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 01, 03, 24, 27 и услуг 35 классов МКТУ (4).

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы было указано на неохраноспособность элемента «AUSTRALIA».

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

- правовая охрана знака (4) не распространяется на товары 25 класса и на товары, однородные с обувью, поэтому он не является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1231004;

- знак по международной регистрации №1231004 в целом не сведен с противопоставленными ему знаками (1-3);

- между знаком «EVERUGG AUSTRALIA» и противопоставленными знаками (1-3) полностью отсутствует звуковое сходство. Знак по международной регистрации №1231004 полностью звучит как «EVERUGG AUSTRALIA». Противопоставленные знаки звучат просто как «UGG». То есть сходство совсем незначительное, всего один слог из семи, это менее 15%. Отличие при прочтении еще более усиливается отчетливым произношением «R» при слиянии с последующей гласной. Таким образом, даже единственный общий слог не совпадает при произношении;

- между сравниваемыми знаками отсутствует графическое сходство. Знак по международной регистрации №1231004 имеет характерное для него и необычное для всех остальных написание в фирменном шрифте, а у противопоставленных знаков (1-3) либо отсутствует фирменное написание, либо оно совсем другое, причем хорошо известное всем потребителем такой обуви;

- у сравниваемых знаков отсутствует смысловое сходство. Противопоставленное обозначение - «UGG» («УГГИ») указывает именно на зимнюю обувь, угги, а знак «EVERUGG AUSTRALIA» является неким фантастичным словом с указанием страны происхождения. Таким образом, смысл знак по международной регистрации №1231004 не совпадает со смыслом противопоставленного обозначения;

- в составе знака по международной регистрации №1231004 присутствует неохраняемый элемент «AUSTRALIA», что многократно усиливает различия с противопоставленными знаками (1-3);

- помимо прочего, необходимо отметить, что словесный элемент «Ugg» на русский язык переводится как «угги», что ясно любому потребителю, не владеющему иностранным языком. Это является однозначно описательным обозначением именно для обуви и одновременно вводящим в заблуждение для других товаров. Но правовая охрана была все равно предоставлена и тому есть обоснование;

- угги (Ugg boots, uggs, в английском языке читается [Agz], «агз») — обувь для мужчин и женщин, изготовленная из овчины ворсом внутрь и гладкой поверхностью наружу, часто с синтетической подошвой. Такие сапоги из овчины появились впервые предположительно в Австралии или Новой Зеландии, однако точное время их появления не установлено;

- слово «угги» используется и как название торговой марки и как обувь из овчины, как класса. В Австралии и Новой Зеландии, где данное слово считается термином, более 70 торговых марок содержат слово «ugg» в логотипах и дизайне. Само слово «UGG» — зарегистрированная торговая марка калифорнийской фирмы «Deckers Outdoor Corporation» более чем в 140 странах, включая США и Китай;

- налицо ситуация, когда есть мировой известный бренд, давно существующий в окружении других брендов, включающих буквы «UGG»;

- логичным требованием для того, чтобы компании находились на рынке является возможность не вводить потребителя в заблуждение. Для этого существуют более шестисот регистраций, которые имеют в своем составе буквы «UGG» и какой-то дополнительный элемент, который должен быть доминирующим, чтобы можно было по нему выделить правообладателя;

- у заявителя такой уникальный элемент - EVER, который закреплен в его фирменном наименовании и включен в состав товарного знака. Эта компания хорошо известна своей продукцией во многих странах мира, в том числе и в Российской Федерации;

- компания «EVER AUSTRALIA PTY» давно существует на рынке и имеет множество международных регистраций в 25 классе МКТУ;

- заявитель согласен с мнением экспертизы в отношении неохраноспособности элемента «AUSTRALIA».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1231004 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ с указанием элемента «AUSTRALIA» в качестве неохраняемого элемента знака.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (18.09.2014) знака по международной регистрации №1231004 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый выше 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 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 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 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.

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.

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.

Смыслоное 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 14.4.2.2 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 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).

Everugg

Знак «AUSTRALIA»

» по международной регистрации №1231004 состоит из словесных элементов «Everugg» и «AUSTRALIA», помещенных на двух строках. Правовая охрана знаку испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Как было указано выше, в состав данного знака включен словесный элемент «AUSTRALIA», который переводится с английского языка как «Австралия» (см. www.slovari.yandex.ru). Таким образом, данный элемент указывает на место нахождения заявителя и является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Кроме того, знаку по международной регистрации №1231004 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку была противопоставлена серия словесных знаков «UGG» (товарный знак по свидетельству №140957 (1), знак по международной



регистрации №902172(4), (товарный знак по свидетельству №407669 (2), знак по международной регистрации №1037027(3), принадлежащих компании «Декерс Аутдор Корпорейшн», корпорация штата Дэлавэр, США. Правовая охрана знаков (1-3) распространяется на товары 25 класса МКТУ, знак (4) действует в отношении товаров 01, 03, 24, 27 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне данной международной регистрации.

Анализ знака по международной регистрации №1231004 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Охраняемый элемент «Everugg» знака по международной регистрации №1231004 и



словесные элементы «UGG», противопоставленных знаков (1-4) («Everugg» – «UGG») существенно отличаются друг от друга своей фонетической и визуальной длиной, так как имеют совершенно разное количество слогов (3 слога – 1 слог), разное количество звуков (6 звуков – 2 звука) и разное количество букв (7 букв – 3 буквы). При этом начальное положение в знаке по международной регистрации №1231004 занимает фонема «Ever-», акцентирующая на себе внимание, поскольку именно с нее начинается как фонетическое, так и визуальное восприятие данного знака, причем преобладающая в нем по своей фонетической и визуальной длине, в силу чего она, несомненно, играет значительную роль в формировании фонетического восприятия этого знака в целом и общего зрительного впечатления от его восприятия.

Фонема «-UGG» совпадает с противопоставленными знаками по своему составу звуков и букв, но в знаке по международной регистрации №1231004 она занимает менее значимое конечное (периферийное) положение и короче по своей фонетической и

визуальной длине, чем акцентирующая на себе внимание начальная фонема «Ever-». Данное обстоятельство обуславливает вывод о том, что сравниваемые знаки в целом отличаются по своему составу звуков и букв, так как совпадают всего лишь 1 слог из 3, всего лишь 2 звука из 6, всего лишь 3 буквы из 7.

Кроме того, противопоставленные знаки (1,4) выполнены заглавными буквами латинского алфавита, а противопоставленный знак –строчными и только первая буква «Е» – заглавная. Словесные элементы противопоставленных знаков (3-4) выполнены оригинальным шрифтом, с наложением букв друг на друга, сами буквы выполнены жирным шрифтом, указанная композиция приближается по восприятию к графическому элементу. Указанное выше усиливает визуальное несходство знаков.

Помимо прочего, коллегия отмечает, что оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. В составе знака по международной регистрации №1231004 присутствует неохраняемый элемент «AUSTRALIA», который влияет на его визуальное и звуковое восприятие и также привносит существенные отличия от противопоставленных знаков.

Исходя из вышеотмеченных существенных отличий сравниваемых знаков по фонетической и визуальной длине, по составу звуков и букв и учитывая фактор значимости их положения в составе этих знаков, а также принимая во внимание графические и фонетические отличия, обусловленные включением элемента «AUSTRALIA» в знак по международной регистрации №1231004 и различное графическое исполнение сравниваемых знаков, коллегия пришла к выводу, что они никак не являются сходными по фонетическому и визуальному критериям сходства обозначений.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал, что словесные элементы «Everugg» и «UGG» не имеют лексических значений, в связи с чем коллегия приходит к выводу о превалировании значения фонетического и графического видов восприятий сравниваемых знаков, которые являются несходными.

Анализ товаров и услуг, перечисленных в сравниваемых регистрациях, показал следующее.

Противопоставленные знаки (1-3) зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров «footwear» («обувь»), «обувь» 25 класса МКТУ, которые представляют собой родовую позицию по отношению к товарам «Leather shoes; Men's shoes; Shoes; Shoes for

casual wear; Shoes for infants; Slip-on shoes; Walking shoes» (Кожаная обувь; Мужская обувь; обувь; обувь для повседневной одежды; обувь для младенцев; слипоны; обувь для ходьбы), что свидетельствует об их однородности. Кроме того, данные товары однородны товарам «Shoe insoles, other than for orthopaedic use; Shoe soles» (стельки для обуви, кроме ортопедических; подошвы для обуви) 25 класса МКТУ знака по международной регистрации №1231004, поскольку обувь, стельки и подошвы могут совместно встречаться в гражданском обороте, у них может быть один и тот же производитель и круг потребителей.

Услуги «Retail store services, mail order catalog services and on-line retail store services featuring footwear, clothing, handbags and home accessories» («Услуги розничного магазина, продажа по почтовым каталогам и услуги розничной торговли обуви, одежды, сумок и домашних аксессуаров онлайн») 35 класса МКТУ противопоставленного знака (4) не являются однородными товарам 25 класса МКТУ знака по международной регистрации №1231004, поскольку товары и услуги различны по своей природе и деятельность по производству товаров не является взаимодополняемой услугам магазинов по продаже товаров.

Указанное свидетельствует об однородности товаров 25 класса МКТУ, содержащихся в перечнях знака по международной регистрации №1231004 и противопоставленных знаков (1-3). Вместе с тем, ввиду отсутствия сходства сравниваемых обозначений, маркировка ими однородных товаров 25 класса МКТУ не приведет к смешению этих товаров и услуг в гражданском обороте. Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1231004 требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса.

Кроме того, коллегией было учтено, что заявитель является правообладателем знака

Everugg
«AUSTRALIA

» по свидетельству №1626088 в Австралии, который был зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ, аналогичных товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1231004. При этом, данный знак существует на территории Австралии с серией

знаков, объединенных словесным элементом «UGG», зарегистрированных также в отношении товаров 25 класса МКТУ, на имя компании «Декерс Аутдор Корпорейшн», корпорация штата Дэлавер, США (например, знаки по свидетельствам №1671455, №785466, № 1564262).

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2018, отменить решение Роспатента от 13.02.2018, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1231004 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.