

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.12.2018 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Евдокимовым Ю.М. (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667067, при этом установила следующее.


Оспариваемый товарный с приоритетом от 31.01.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.08.2018 за №667067 в отношении товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ на имя Товарищества Аэро Клуб, Индия. (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «**WOODLAND**», выполненное стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №667067 в отношении товаров 18 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Евдокимов Ю.М. является правообладателем действующего на территории

Российской Федерации товарного знака  по свидетельству № 591709 [1], зарегистрированного в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с указанным знаком на основании признаков сходства;

- оспариваемый знак вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку обозначение со словесным элементом «WOODLAND» используется лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации в отношении товаров 18 класса МКТУ – рюкзаки, сумки, термосумки, мешки вещевые, мешки походные с 2012 года, что подтверждается приложенными документами.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667067 для товаров 18 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о продажах за 2012 – 2017 гг.[2];
- договоры поставки [3];
- копии каталогов товара [4];
- распечатки с отзывами покупателей [5];
- фотографии с выставок «Охота и Рыболовство» [6].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил ходатайство о переносе даты заседания коллегии, которое было удовлетворено и заседание коллегии было перенесено на 24.04.2019. На указанную дату правообладатель отзыва не представил, однако представил очередное ходатайство о переносе заседания коллегии, мотивированное подачей 23.04.2019 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №591709. В удовлетворении данного ходатайства было отказано, так как, по мнению коллегии, это могло бы привести к затягиванию делопроизводства по рассмотрению возражения.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии, по результатам которого Роспатентом было принято решение от 27.05.2019, которым предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667067 было

признано недействительным в отношении всех товаров 18 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, правообладатель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20 марта 2020 года по делу №СИП-680/2019, оставленным без изменения Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18 июня 2020 года, признано недействительным решение Роспатента от 27 мая 2019 года о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 667067 как несоответствующее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и пункта 4.3 Правил ППС в части неправомерности отказа Роспатента в удовлетворении ходатайства о переносе даты заседания по рассмотрению возражения, вследствие чего Роспатентом не были обеспечены условия для полного и объективного рассмотрения возражения.

В частности, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что с учетом положений части 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации деятельность Роспатента, в том числе и на стадии рассмотрения возражений должна быть направлена на защиту добросовестных правообладателей или лиц, обращающихся за предоставлением правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, на сохранение правовой охраны результатов или средств, отвечающих условиям охраноспособности (в том числе для товарных знаков в случае, если изначально они условиям охраноспособности не соответствовали), на предоставление правовой охраны результатам или средствам, отвечающим условиям охраноспособности. На реализацию этой цели направлен и пункт 4.3 Правил ППС, согласно которому дата проведения заседания коллегии может быть перенесена по инициативе Палаты по патентным спорам или по письменной просьбе лица, уведомленного о принятии возражения или заявления к рассмотрению в соответствии с пунктом 3.1 Правил ППС, в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения

дела. Суд по интеллектуальным правам отмечает: эта норма пункта 4.3 Правил ППС означает, что заседание должно быть отложено, в том числе при одновременном соблюдении следующих условий: ходатайство об отложении мотивировано причинами, способными повлиять на результат рассмотрения возражения; действия подателя ходатайства не направлены на затягивание рассмотрения возражения; отложение не препятствует соблюдению разумных сроков рассмотрения возражения. В данном случае суд считает, что допущенное Роспатентом нарушение в отказе удовлетворения ходатайства о переносе заседания коллегии носит существенный характер, поскольку не дало возможности полно и всесторонне рассмотреть поданное возражение и оценить вероятность смешения товарных знаков с учетом пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Иных доводов о незаконности оспариваемого ненормативного правового акта поданное в суд заявление не содержит.

Также данным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ИП Евдокимова Ю.М. от 21 декабря 2018 года против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 667067 с учетом настоящего решения.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667067 рассматривается повторно с учетом решения суда.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (31.01.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом

Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил 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. Обозначение


признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №667067 представляет собой словесный элемент «**WOODLAND**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно: кожа и имитация кожи; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца; трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия; ошейники, поводки и одежда для животных; альпенштоки; беби-слинги; перевязи для ношения ребенка; бирки багажные; бумажники; вальтрапы; коврики для верховой езды; визитницы; вожжи; вожжи для поддерживания детей при ходьбе; гамаки-перевязи для ношения младенцев; гарнитуры сбруйные; держатели для кредитных карт [бумажники]; детали для стремян резиновые; замша, за исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; изделия шорно-седельные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; каркасы для женских сумок; картодержатели [бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кожухи для рессор кожаные; кольца для зонтов; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; сундуки из фибры; ящики из фибры; кошельки; портмоне; кошельки из металлических колечек; крепления для седел; крупоны [кожевенные полуфабрикаты]; ленчики седел; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; наколенники для лошадей; намордники; недоуздки для лошадей; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; нити кожаные; обивка мебельная из кожи; одежда для домашних животных; одеяла для животных; отделка кожаная для мебели; ошейники для животных; папки для нот; пленка газонепроницаемая из кишок животных; плетки многохвостые; поводки; подкладки мягкие под седла для верховой езды; подковы; подпруги кожаные; попоны для лошадей; портпледы; сумки для одежды дорожные; портупей кожаные; портфели [кожгалантерея];

постромки [конская сбруя]; пушнина; рандосеру [японский школьный ранец]; ранцы; ремешки кожаные; ремни для военного снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни для коньков; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ремни стременные; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки для чемоданов; ручки-держатели для переноски хозяйственных сумок и пакетов; рюкзаки; саквояжи; седла для лошадей; сетки хозяйственные; спицы для дождевых или солнечных зонтов; стремена; сумки для альпинистов; сумки для слесарных инструментов пустые; сумки женские; сумки пляжные; сумки седельные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки; сумки-кенгуру для ношения детей; сумки дорожные [багажные]; торбы [мешки для кормов]; трензели для конской сбруи; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; тфилин [филактерии]; удила [сбруя конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; футляры для ключей; хомуты для лошадей; чемоданы; чемоданы на колесах; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чепраки под седло для лошадей; чехлы для дождевых зонтов; шевро; шкуры выделанные; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные; шоры [сбруя конская]; этикетки кожаные; ягдташи [охотничьи аксессуары].

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является

сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком  по свидетельству № 591709 [1] в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ.

Правообладателем оспариваемого товарного знака было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку [1], по результатам рассмотрения которого было принято решение Роспатента от 30.07.2019 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 591709 в отношении товаров 18 класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; чемоданы». Не согласившись с указанным решением Роспатента, лицо, подавшее данное

возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным. Решением Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2020 года по делу № СИП-773/2019, оставленным в силе Постановлением от 13 июля 2020, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 591709 признано недействительным также и в отношении товаров 18 класса МКТУ «дорожные сундуки; зонты от дождя и солнца, трости», о чем имеется соответствующая запись в Госреестре.

Таким образом, на сегодняшний день указанный знак охраняется в отношении следующих товаров 18 класса МКТУ - шкуры животных; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия, которые и подлежат анализу на однородность.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными в целом, что обусловлено следующим.

Оспариваемый товарный знак «WOODLAND» фонетически и семантически (в переводе с английского языка означает «лесной массив, лесистая местность, лес») тождественен словесному элементу «WOODLAND» товарного знака [1].

Несмотря на выполнение словесного элемента «WOODLAND» в противопоставленном товарном знаке с использованием стилизованного шрифта, его восприятие в качестве данного элемента остается неизменным.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки являются сходными ввиду тождества их словесных элементов, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторые незначительные отличия в графическом исполнении. При этом следует отметить, что сходство знаков правообладателем не оспаривалось.

Анализ товаров и услуг с точки зрения их однородности показал следующее.

Такие товары 18 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, как «шкуры животных; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия; ошейники; вальтрапы; коврики для верховой езды; вожжи; гарнитурные сбруйные; детали для стремян резиновые; замша; изделия шорно-седельные; крепления для седел; ленчики седел; наколенники для лошадей; намордники; недоуздки для лошадей; плетки многохвостые; поводки; подкладки мягкие под

седла для верховой езды; подковы; подпруги кожаные; попоны для лошадей; постромки [конская сбруя]; пушнина; ремни для конской сбруи; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ремни стременные; седла для лошадей; стремяна; сумки седельные; торбы [мешки для кормов]; трензели для конской сбруи; удила [сбруя конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; хомуты для лошадей; чепраки под седло для лошадей; шевро; шкуры выделанные; шкуры крупного рогатого скота; шоры [сбруя конская]; ягдташи [охотничьи аксессуары]» являются однородными товарам 18 класса МКТУ «шкуры животных; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия», в отношении которых охраняется на территории Российской Федерации товарный знак [1], поскольку они либо совпадают по виду (например, хлысты, кнуты), либо относятся к одним родовым группам (шкуры животных; конская сбруя и шорно-седельные изделия), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Следовательно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №667067 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 18 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В отношении остальных товаров 18 класса МКТУ оспариваемой регистрации отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю в случае их маркировки сравнимаемыми товарными знаками, поскольку они относятся к разным видовым и родовым группам товаров, имеют разное назначение, разные условия реализации и разный круг потребителей.

В возражении также указано, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку обозначение со словесным элементом «WOODLAND» используется лицом, подавшим возражение в отношении ряда товаров 18 класса МКТУ.

Следует отметить, что оспариваемый товарный знак не содержит в своем составе каких-либо ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов.

Что касается ассоциаций оспариваемого знака с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, то приложенные к возражению материалы [2-6] не позволяют сделать вывод о том, что в результате длительного и интенсивного использования обозначения «WOODLAND» лицом, подавшим возражение, у потребителя возникла устойчивая ассоциативная связь товарного знака по свидетельству №667067 с лицом, подавшим возражение. Кроме того, указанные материалы касаются деятельности иного лица, а не лица, подавшего возражение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.12.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667067 недействительным в отношении товаров 18 класса МКТУ – шкуры животных; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия; ошейники; вальтрапы; коврики для верховой езды; вожжи; гарнитуры сбруйные; детали для стремян резиновые; замша; изделия шорно-седельные; крепления для седел; ленчики седел; наколенники для лошадей; намордники; недоуздки для лошадей; плетки многохвостые; поводки; подкладки мягкие под седла для верховой езды; подковы; подпруги кожаные; попоны для лошадей; постромки [конская сбруя]; пушнина; ремни для конской сбруи; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ремни стременные; седла для лошадей; стремена; сумки седельные; торбы [мешки для кормов]; трензели для конской сбруи; удила [сбруя конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; хомуты для лошадей; чепраки под седло для лошадей; шевро; шкуры выделанные; шкуры крупного рогатого скота; шоры [сбруя конская]; ягдташи [охотничьи аксессуары].