

### **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, 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 знак по заявке №2017703001 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 Товарищество 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 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.

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 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.

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

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 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 поддержания 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; портупеи 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; сундуки 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.

Знак охраняется, в частности, в отношении товаров 18 класса МКТУ - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.

Товары 18 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, и товары 18 класса МКТУ, в отношении которых охраняется на территории России

товарный знак [1], являются однородными, поскольку они либо совпадают по виду (например, чемоданы, чемоданы на колесах, чемоданы плоские, трости складные, трости для зонтов), либо относятся к одним родовым группам (кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; изделия для хранения и транспортировки; шкуры животных; зонты; конская сбруя и шорные изделия)), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

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» 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 до степени смешения в отношении однородных товаров ввиду тождества их словесных элементов, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторые незначительные отличия в графическом исполнении.

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 всех товаров 18 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

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.

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 связь товарного знака по свидетельству №667067 с лицом, подавшим возражение, поскольку указанные материалы касаются деятельности иного лица (ООО «Компания Белый Медведь-97»), 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 всех товаров 18 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.**