

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 возражение, поступившее 26.10.2018, поданное компанией Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, Великобритания (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №526955, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013729970 с приоритетом от 30.08.2013 зарегистрирован 18.11.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №526955 в отношении товаров 07, 12 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Кромо-Строй», г. Химки. В настоящее время, на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 25.03.2016, №РД0194340, знак принадлежит ООО «Ландформер РУС», г. Химки (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение **LANDFORMER** «ЛАНДФОРМЕР», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.10.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №526955 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на ряд товарных знаков, включающих словесные элементы «LANDROVER», «LAND ROVER» по свидетельствам №17362 с приоритетом от 21.08.1957, №129235 с приоритетом от 10.08.1993, №274007 с приоритетом от 27.02.2003, №274008 с приоритетом от 27.02.2003, №296001 с приоритетом от 16.07.2003, №420736 с приоритетом от 10.12.2008 для товаров 07, 12 и услуг 35 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак «LANDFORMER ЛАНДФОРМЕР» представляет собой написанные слитно слова английского языка «LAND» и «FORMER» (слово ЛАНДФОРМЕР является транслитерацией слова LANDFORMER);

- сравнительный анализ показывает сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и товарных знаков, принадлежащих лицу подавшему возражение, поскольку, очевидно присутствие важнейших признаков графического и звукового сходства: совпадение начальных (LAND-) и конечных (-ER) частей обозначений, одинаковое количество слогов (3), одинаковый алфавит (латинский), близость состава гласных, близость состава согласных, значимый характер совпадающих частей и т.д.;

- тот факт, что слова «LANDROVER» и «LANDFORMER» отсутствуют в словарях, подтверждает то, что оба слова носят фантазийный характер. Кроме того, за счет сходного звучания и визуального восприятия, сравниваемые обозначения могут вызывать одинаковые ассоциации;

- обращаем внимание на тот факт, что, как видно из вышеприведенного списка противопоставленных товарных знаков, словесные элементы «LANDROVER» и «LAND ROVER» положены в основу большого количества товарных знаков лица, подавшего возражение, что позволяет говорить о наличии у него серии товарных знаков с указанными элементами;

- что касается перечня товаров и услуг оспариваемой регистрации, то ряд таких товаров и услуг однородны товарам и услугам в товарных знаках лица, подавшего возражение;

- рядовой потребитель может быть введен в заблуждение в отношении изготовителя указанных товаров 07, 12 и услуг 35 классов МКТУ, поскольку, принимая во внимание широкую распространенность и известность товаров лица, подавшего возражение, на российском рынке, потребители могут принять товары, маркированные оспариваемым обозначением, за товары, производимые лицом, подавшим возражение, или по его лицензии, что не соответствует действительности;

- дополнительным аргументом в пользу известности лица, подавшего возражение, его продукции и товарных знаков, является тот факт, что на его имя зарегистрировано 45 товарных знаков «LANDROVER» и 399 товарных знаков «LAND ROVER» в различных вариантах практически во всех странах мира;

- действия ООО «Ландформер РУС» по регистрации оспариваемого товарного знака, который является сходным до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, для однородных товаров 07, 12 и услуг 35 классов МКТУ, являются актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №526955 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копии электронных публикаций на товарные знаки доверителя - 14 л. (в 2х экз.);
2. Копия публикации свидетельства №526955- 2 л. (в 2х экз.);
3. Список регистраций - 4 л. (в 2х экз.);
4. Информация из официальных сайтов www.landorver.ru, www.landrover.com, www.iaguarlandrover.conn , www.wikipedia.org и других источников - 28 л. (в 2х экз.);
5. Распечатки поисковых систем касательно упоминания нашего доверителя и его продукции - 14 л. (в 2х экз.);
6. Распечатки из социальных сетей (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) - 5 л. (в 2х экз.);
7. Распечатка из словаря ассоциаций - 3 л. (в 2х экз.).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

LANDFORMER

- оспариваемый товарный знак «**ЛАНДФОРМЕР**» по свидетельству №526955 не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками компании Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, так как они имеют существенные отличия между собой, что полностью исключает их смешение в сознании потребителя и в гражданском обороте;

- словесный элемент «Land» является слабым элементом, поскольку входит в состав многих слов, что следует из Оксфордского словаря английского языка;

- хотелось бы отметить, что существует товарный знак «Land Cruiser», принадлежащий японской компании, однако, судебных споров между компанией лица, подавшего возражение, и правообладателем указанного товарного знака не ведется, хотя данные компании являются прямыми конкурентами;

- ООО «Ландформер РУС» и Ягуар Лэнд Ровер Лимитед осуществляют свою деятельность в разных, не пересекающихся отраслях и не являются конкурентами. ООО «Ландформер РУС» занимается выпуском экскаваторов для небольших подсобных хозяйств.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.10.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №526955.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (30.08.2013) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

В соответствии с пунктом 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.


На заседании коллегии, лицом, подавшим возражение было представлено ходатайство с просьбой признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №526955 недействительной в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, части товаров 07 класса МКТУ «сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; орудия сельскохозяйственные, за исключением орудий с ручным приводом».

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №526955 представляет собой

словесное обозначение «**LANDFORMER**», состоящее из словесных элементов «LANDFORMER», «ЛАНДФОРМЕР», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. Словесные элементы расположены один под другим. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07, 12 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №17362 является словесным «**LANDROVER**», выполненным стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [1]. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №129235 комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде овала, на фоне которого расположены словесные элементы «LAND ROVER», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак «LAND ROVER» по свидетельству №274007 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 09, 11, 12, 27 и услуг 35, 36, 37 классов МКТУ [3].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №274008 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде овала, на фоне которого расположены словесные элементы «LAND ROVER», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 09, 11, 12, 27 и услуг 35, 36, 37 классов МКТУ [4].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №296001 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованной рамки, на фоне которой расположено изображение овала со словесными элементами «LAND ROVER», выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Под овалом расположен словесный элемент «EXPERIENCE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 12, 14, 16, 18, 25, 28 и услуг 37, 39, 41 классов МКТУ [5].

Противопоставленный товарный знак «LAND ROVER SELECTED» по свидетельству №420736 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ [6].

Противопоставленные товарные знаки [1-6] представляют собой серию знаков, объединенных словесными элементами «LAND ROVER» и принадлежащих одному правообладателю (Ягуар Лэнд Ровер Лимитед).

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №526955 произведена с нарушением положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1-6] показал их несходство.

При проведении сопоставительного анализа товарных знаков коллегией было установлено, что все они содержат словесную составляющую «LAND», что фонетически сближает знаки.

Однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1-6] в целом по следующим причинам.

Так, противопоставленные товарные знаки [1-6] состоят из словосочетаний «LAND ROVER» (товарные знаки [1-4]) «LAND ROVER EXPERIENCE» (товарный знак [5]), «LAND ROVER SELECTED» (товарный знак [6]), то есть включают в себя иные словесные элементы по сравнению с оспариваемым товарным знаком

LANDFORMER
«ЛАНДФОРМЕР».

Указанное обуславливает различный звукоряд обозначений в целом.

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слогов, разное количество букв. Наличие в оспариваемом товарном знаке и противопоставленных товарных знаках, совершенно отличных друг от друга словесных элементов обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом. При этом следует указать, что конечные части словесных элементов «FORMER»/«ФОРМЕР»/«ROVER» имеют большую длину звукоряда, чем начальные части сравниваемых слов. Следовательно, сходство сравниваемых знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Сравниваемые знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения.

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по семантическому критерию сходства показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесные элементы «LANDFORMER»/«ЛАНДФОРМЕР» оспариваемого обозначения отсутствуют в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Однако, словесный элемент «LANDFORMER» состоит из двух значимых слов английского языка: «LAND» - земля, суша, почва, страна, государство, территория, район, край, недвижимость, земельная собственность, землеустройство и «FORMER» - формирователь; формующая машина, см. Интернет, словари.

Словесный элемент «LANDROVER» противопоставленного товарного знака [1] также не является лексической единицей какого-либо языка. Вместе с тем, части «LAND» и «ROVER» противопоставленных товарных знаков [1-6] являются значимыми словами английского языка и переводятся как «LAND» - земля, суша, почва, страна, государство, территория, район, край, недвижимость, земельная собственность, землеустройство, «ROVER» - вездеход, скиталец, странник, пират, разбойник, см. Интернет, словари.

При этом следует обратить внимание, что вышеперечисленные слова хорошо известны среднему российскому потребителю.

Кроме того, коллегия отмечает, что элемент «Land» используется разными производителями, хорошо известными на российском рынке («Toyota Land Cruiser», см. <http://toyota-vnukovo.ru/>; «Landpower», см. <http://www.landini.it/>).

В силу своей семантики, словесные элементы «LANDFORMER»/«LANDROVER»/«LAND ROVER» порождают различные смысловые ассоциации: «странствующий по земле»/«формирующий землю».

В этой связи коллегия усматривает различия сопоставляемых товарных знаков по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Следовательно, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1-6] не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные фонетические, семантические отличия.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 07 класса МКУ «сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; орудия сельскохозяйственные, за исключением орудий с ручным приводом» оспариваемого товарного знака и товары 07 класса МКТУ «сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением»

противопоставленных товарных знаков [3, 4] являются идентичными или соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение и круг потребителей.

Товары 12 класса МКТУ «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; автоприцепы; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; багажники для транспортных средств; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; бандажи колес транспортных средств; башмаки тормозные для транспортных средств; борта грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; вентили шин транспортных средств; верх откидной транспортных средств; грузовики; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; двери для транспортных средств; двигатели для наземных транспортных средств; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; зеркала заднего вида; капоты двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за исключением двигателей; колеса для транспортных средств; колесики для тележек [транспортных средств]; колодки тормозные для автомобилей; колпаки для колес; комплекты тормозные для транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; кузова для транспортных средств; машины поливочные; механизмы силовые для наземных транспортных средств; муфты обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; покрышки; пружины амортизационные для транспортных средств; редукторы для наземных транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств; рули; сегменты тормозные для транспортных средств; системы гидравлические для транспортных средств; тележки грузовые; тележки уборочные; тележки моторизованные; тормоза для транспортных средств;

торсионы для транспортных средств; тракторы; самосвалы, в том числе самоходные самосвальные машины, а именно думперы и минидумперы; трансмиссии для наземных транспортных средств; турбины для наземных транспортных средств; ходовые части транспортных средств; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; шины для транспортных средств; шины пневматические; шипы для шин; электродвигатели для наземных транспортных средств» оспариваемого товарного знака и товары 12 класса МКТУ «наземные моторные экипажи и части к ним; транспортные средства с мотором, их части и фитинги, включенные в 12 класс; транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху; транспортные средства, наземные транспортные средства и двигатели к ним; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху; формованные покрытия для рулевых колес, сиденья транспортных средств, запасные колеса и запасные шины для колес наземных транспортных средств; формованные или закрывающие весь пол коврики, циновки и покрытия для полов для моторных наземных транспортных средств; насосы для накачивания шин транспортных средств; щитки, шторки для защиты от солнца, открытые багажники, крепящиеся на крышах транспортных средств, багажники и сетки багажные, багажники для перевозки велосипедов, парусных досок, лыж, колесные цепи для езды по снегу и льду, все вышперечисленные товары предназначены для наземных транспортных средств; части, принадлежности и аксессуары для всех вышперечисленных товаров, включенные в 12 класс» противопоставленных товарных знаков [1-6], являются идентичными или совпадают как род/вид, поскольку относятся к транспортным средствам, а также их частям, имеют одинаковое назначение, область применения и круг потребителей.

Таким образом, несмотря на то, товары оспариваемого товарного знака признаны коллегией однородными товарам, приведенным в перечне противопоставленных товарных знаков [1-6], они не будут смешиваться в гражданском обороте в силу различий их маркировки.

Кроме того, коллегия отмечает, что товары, производимые компанией Ягуар Лэнд Ровер Лимитед под противопоставленными знаками [1-6] относятся к изделиям длительного пользования, а также являются дорогостоящими (автомобили), в связи с чем покупатели бывают особенно внимательны, и вероятность смешения указанных знаков с оспариваемым обозначением минимальна.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №526955 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №526955 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, поскольку не несет в себе информации относительно его изготовителя.

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лица, подавшего возражение, не представлено.

Все представленные лицом, подавшим возражение, сведения касаются автомобилей, относящихся к 12 классу МКТУ. Довод возражения о том, что длительное присутствие автомобилей производства компании Ягуар Лэнд Ровер Лимитед на российском рынке свидетельствует о том, что словесные элементы

LANDFORMER
«**ЛАНДФОРМЕР**», используется для автомобильной продукции и услуг, вызывает ассоциации в сознании потребителя именно с продукцией/услугами лица, подавшего возражение, также не имеет подтверждения в материалах возражения.

Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №526955 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.10.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №526955.