

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 14.03.2018, поданное компанией Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, Великобритания (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №607481, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015730751 с приоритетом от 17.07.2015 зарегистрирован 02.03.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №607481 в отношении товаров 09, 14 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ЭлДжи Электроникс Инк., Сеул (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Rover», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.03.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №607481 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на ряд товарных знаков со словесным элементом ROVER с более ранним приоритетом, в частности, на товарные знаки по государственным регистрациям №№ 111108 **ROVER** 322383 ROVER, 129235 от 25.05.1996 LAND ROVER, 274007 от 12.10.2004 LAND ROVER, 274008 от 12.10.2004 LAND ROVER, 541646 от

12.06.2015 (приоритет 29.01.2014) LAND ROVER, 420736 от 12.11.2010 LANDROVER SELECTED, 40987 от 15.12.1970 RANGE ROVER, 557115 от 12.12.2015 (приоритет 12.08.2014) RANGE ROVER HST, 570371 от 25.04.2016 (приоритет 09.10.2014) LAND ROVER APPROVED, 541117 от 25.05.2015 (приоритет 09.10.2013) LAND ROVER CORE, 294195 от 12.10.2005 LAND ROVER EXPERIENCE, 363544 от 25.11.2008 LANDROVER LR4;

- за многие десятилетия осуществления лицом, подавшим возражение, и его правопродшественниками деятельности в России товарные знаки с элементом «ROVER» приобрели в России широкую известность;

- оспариваемый товарный знак состоит из элемента «Rover», то есть тождественен словесному элементу «ROVER», который использует лицо, подавшее возражение, не считая незначительного различия в написании в верхнем регистре только первой, а не всех букв слова;

- товары 09, 14 классов МКТУ, содержащиеся в перечне оспариваемой регистрации, представляют собой высокотехнологичные товары или аксессуары для них, в связи с чем, у потребителей может возникнуть ошибочное впечатление о том, что соответствующие товары произведены тем же производителем, что и автомобили, или одобрены им;

- с учетом позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, высказанной, в частности, в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 3691/06 от 18.07.06 по делу NIVEA / LIVIA, № 2979/06 от 18.07.2006 по делу Невское / AMRO Невское, № 16747/07 от 25.03.08 по делу МАЛЬВИНА (в том числе в постановлении № 2979/06 - конкретно применительно к однородности товаров) и последующей аналогичной позиции Суда по интеллектуальным правам по ряду дел, при противопоставлении товарных знаков друг другу дополнительно необходимо учитывать степень различительной способности противопоставленного товарного знака, которая может быть обусловлена как свойствами самого обозначения, так и приобретенной им известностью. Чем выше степень различительной способности противопоставленных товарных знаков при прочих равных условиях, тем больше при прочих равных условиях вероятность смешения.

В данном случае известность противопоставленных обозначений и их серии, принадлежащих лицу, подавшему возражение, достаточно широка;

- в сходной ситуации с товарным знаком ROAD ROVER по государственной регистрации № 469533, которая рассматривалась в Палате по патентным спорам и в Суде по интеллектуальным правам по делу № СИП-211/2013, сходство до степени смешения и электроники из других классов МКТУ с автомобилями были также подтверждены, в результате чего решением Роспатента от 23.06.2015 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №469533 было признано недействительным полностью;

- наличие регистрации на товарный знак, сходный до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, является потенциальным препятствием для регистрации модифицированных товарных знаков на территории Российской Федерации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №607481 недействительной в отношении всех товаров 09, 14 классов МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, присутствовал на заседании коллегии, состоявшемся 21.05.2018, и представил ходатайство о переносе, в связи с проведением переговоров о мирном урегулировании спора, а также для ознакомления с поданным возражением и подготовки отзыва на него. Однако, на следующее заседание коллегии, правообладатель не явился и отзыв не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (17.07.2015) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 6(2) 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 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, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) смысловое 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 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 (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).


Оспариваемый товарный знак по свидетельству №607481 представляет собой словесное обозначение «Rover», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 14 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ROVER» по свидетельству №111108 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак «ROVER» по свидетельству №322383 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 37 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №129235 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 12 класса МКТУ [3].

Противопоставленный товарный знак «LAND ROVER» по свидетельству №274007 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ [4].

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 том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ [5].

Противопоставленный товарный знак «LAND ROVER» по свидетельству №541646 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [6].

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 [7].

Противопоставленный товарный знак «RANGE ROVER» по свидетельству №40987 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [8].

Противопоставленный товарный знак «RANGE ROVER HST» по свидетельству №557115 является словесным, выполненным стандартным шрифтом

буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [9].

Противопоставленный товарный знак «LAND ROVER APPROVED» по свидетельству №570371 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ [10].

Противопоставленный товарный знак «LAND ROVER CORE» по свидетельству №541117 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [11].

Противопоставленный товарный знак «LAND ROVER EXPERIENCE» по свидетельству №294195 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 12, 14, 16, 18, 25, 28 и услуг 37, 39, 41 классов МКТУ [12].

Противопоставленный товарный знак «LAND ROVER LR4» по свидетельству №363544 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [13].

Противопоставленные товарные знаки [1-13] представляют собой серию знаков, объединенных словесным элементом «ROVER» и принадлежащих одному правообладателю (Ягуар Лэнд Ровер Лимитед).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Наличие у лица, подавшего возражение, прав на знаки, сходные, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым знаком, позволяет признать компанию Ягуар Лэнд Ровер Лимитед лицом, заинтересованным в подаче

возражения против предоставления правовой охраны товарного знака знаку по свидетельству №607481, что правообладателем не оспаривалось.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сопоставительный анализ обозначений показал, что они содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ROVER» (в переводе с английского языка означает «пират, скиталец, странник, бродяга», см. Интернет, Яндекс, словари).

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер в отношении обозначений, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

С учетом изложенного, оспариваемый товарный знак «Rover» следует признать сходным с серией зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, товарных знаков «ROVER», «LAND ROVER», «LAND ROVER SELECTED», «RANGE ROVER», «RANGE ROVER HST», «LAND ROVER CORE», «LAND ROVER EXPERIENCE», «LAND ROVER LR4» [1-13], в основу которой положен словесный элемент «ROVER».

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 09 класса МКТУ «приборы и инструменты телефонные, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения, проведения испытаний, диагностирования и обеспечения безопасности; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; аппаратура, приборы и инструменты для записи и воспроизведения звука, радио аппаратура, приборы и инструменты и их комбинации; оборудование для обработки информации и компьютеры, компьютерное программное обеспечение» противопоставленных товарных знаков [4, 5, 12] и товары 09 класса МКТУ «контрольные часы [устройства для регистрации времени]; наручные часы с функцией беспроводной связи; наручные часы с возможностью передачи данных, информации на персональные цифровые помощники, смартфоны, планшетные компьютеры и персональные компьютеры

посредством Интернет-вебсайтов и других компьютерных и электронных сетей связи; ремешки для наручных часов с возможностью передачи данных, информации на персональные цифровые помощники, смартфоны, планшетные компьютеры и персональные компьютеры посредством Интернет-вебсайтов и других компьютерных и электронных сетей связи; браслеты с возможностью передачи данных, информации на персональные цифровые помощники, смартфоны, планшетные компьютеры и персональные компьютеры посредством Интернет-вебсайтов и других компьютерных и электронных сетей связи; наручные часы со встроенными камерами и MP3-плеерами и с возможностью передачи данных, информации на смартфоны и персональные цифровые помощники» оспариваемого товарного знака являются однородными, поскольку относятся к оборудованию для записи и воспроизведения звука и изображения, носителям информации и соотносятся как «род-вид», имеют одинаковое назначение, область применения и круг потребителей.

Товары 14 класса МКТУ «благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам, в том числе запонки, булавки для галстуков, зажимы для галстуков, серебряные брелоки для ключей; ювелирные изделия; часы и прочие хронометрические приборы, включенные в 14 класс» противопоставленного товарного знака [12] и товары 14 класса МКТУ «наручные часы; части, детали и принадлежности для наручных часов; часы-браслеты; электронные часы, за исключением наручных, и электронные наручные часы; браслеты [изделия ювелирные]; ремешки для наручных часов» оспариваемого товарного знака являются однородными, поскольку часть из них совпадает по виду, другая часть товаров относится к одной родовой группе (ювелирные изделия), имеют одинаковое назначение, область применения и круг потребителей.

Кроме того, в связи с тем, что компания Ягуар Лэнд Ровер приобрела широкую известность на территории Российской Федерации, а также в других странах, изготавливая и выпуская автомобили высокого класса, одним из комплектующих которых являются различные электронные системы (аудио/видео системы, парктроники, навигационные системы и т.д.), то при маркировки товаров

09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака у потребителей может возникнуть представление о принадлежности данных товаров к одному коммерческому источнику, то есть может возникнуть ассоциативная связь с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, товары 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака могут быть признаны однородными с товарами 12 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №607481 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №607481 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №607481 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 товары 09, 14 классов МКТУ, содержащиеся в перечне оспариваемого товарного знака, относятся к высокотехнологичным товарам или аксессуарам для них, в связи с чем, что у потребителей может возникнуть ошибочное впечатление о том, что их производителем является лицо, подавшее возражение, или произведены с его согласия, также не имеет подтверждения в материалах возражения.

Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны

товарному знаку по свидетельству №607481 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.03.2018 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №607481 полностью.