


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.07.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №642672, поданное компанией Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2016746921 с приоритетом от 12.12.2016 зарегистрирован 23.01.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №642672 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Вентиляционный завод «ВЕНТЕРМ», 196655, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Севастьянова, 20а, лит. Б (далее – правообладатель) в отношении товаров 07, 09, 11, 20 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №642672 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- компания Ягуар Лэнд Ровер Лимитед является правообладателем товарного знака «**VELAR**» по свидетельству №596418 с приоритетом от 09.12.2015, зарегистрированным в отношении товаров 12 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №642672 представляет собой слово «UVELAIR» и является сходным до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком «VELAR» по свидетельству №596418, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным в отношении однородных товаров, при этом сравниваемые фантазийные товарные знаки характеризуются высокой степенью фонетического и графического сходства;

- однородными следует признать товары 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака и часть товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака;

- компания Ягуар Лэнд Ровер Лимитед является известной автомобилестроительной компанией, продукция которой представлена на российском рынке и хорошо известна потребителю.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №642672 недействительным в отношении части товаров 07 класса МКТУ «выпускные системы для двигателей; гидроуправление для моторов и двигателей; двигатели для транспортных средств на воздушной подушке; картеры моторов и двигателей; машины отделочные; насосы топливные с автоматическим регулированием; патрубки выхлопные для двигателей; поршни двигателей; преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для двигателей; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; стартеры для двигателей; тяги соединительные для двигателей; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; экономайзеры топливные для двигателей; элементы сменные для фильтровальных машин», 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические для транспортных средств; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; гарнитуры беспроводные для телефонов; индикаторы температурные; передатчики

электронных сигналов; переключатели электрические; приборы для измерения расстояния; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы и инструменты навигационные; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие электрические; приборы, точные измерительные; регуляторы напряжения для транспортных средств; спидометры; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; указатели низкого давления в шинах автоматические; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные», 11 класса МКТУ «антиобледенители для транспортных средств».

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы:

- Распечатка страницы сайта Авторевю;
- Статья из российской Википедии;
- Распечатка с официального сайта заявителя;
- Распечатка страницы сайта Autonews.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №642672, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- между сравниваемыми товарными знаками отсутствует сходство до степени смешения в силу имеющихся между ними фонетических, графических и семантических отличий;

- товары, маркированные сравниваемыми обозначениями, не являются однородными, поскольку характеризуются разными каналами и условиями реализации, имеют разный круг потребителей, род, вид, потребительские свойства этих товаров максимально отличаются.

Таким образом, правообладатель полагает, что приведенные в возражении аргументы являются неубедительными и безосновательными.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения лиц, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (12.12.2016) 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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 «**UVELAIR**» свидетельству №642672 с приоритетом от 12.12.2016 является комбинированным. Исходя из описания, приведенного в материалах заявки №2016746921, оспариваемый товарный знак представляет собой слово «UVELAIR» (транслитерация «ЮВЕЛЭЙР»), образованное из двух словесных элементов, выполненных заглавными буквами латинского алфавита с использованием определенного цветового сочетания: «UVEL» - в темно-зеленом цвете, «AIR» - в белом цвете, при этом словесный элемент «AIR» расположен на фоне красного прямоугольника. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07, 09, 11, 20 классов МКТУ.

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, исключительного права на товарный знак, сходный, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать компанию Ягуар Лэнд Ровер Лимитед лицом,

заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №642672.

В качестве основания для признания недействительности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №642672 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и противопоставляется товарный знак «**VELAR**» по свидетельству №596418, принадлежащий компании Ягуар Лэнд Ровер Лимитед.

Противопоставленный товарный знак «**VELAR**» по свидетельству №596418 имеет более ранний приоритет (от 09.12.2015), чем приоритет оспариваемого товарного знака, является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 12 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «**UVELAIR**» и противопоставления «**VELAR**» показал следующее.

Наличие в оспариваемом товарном знаке «**UVELAIR**» оригинальной графической проработки позволяет воспринимать его в качестве обозначения, состоящего из двух словесных элементов «UVEL» и «AIR», где «UVEL» (произносится как [ювэл]) - это фантазийное слово, не имеющее смыслового значения, а «AIR» (произносится как [эйр]) представляет собой лексическую единицу английского языка со значением «воздух» (см. www.translate.ru). Образованное из указанных словесных элементов слово «UVERAIR» в целом не имеет смыслового значения ни в одном из наиболее распространенных европейских языков, применяющих в своей письменности буквы латинского алфавита, следовательно, воспринимается в качестве фантазийного и семантически нейтрального по отношению к товарам 07, 09, 11, 20 классов МКТУ, указанным в перечне свидетельства №642672.

В свою очередь слово «**VELAR**», являющийся единственным элементом противопоставленного товарного знака по свидетельству №596418, согласно словарно-справочным данным представляет собой лексическую единицу английского

языка со значением «велярный звук» (см. там же), т.е. относится к терминам в области лингвистики («велярный звук» - звук, образуемый поднятием задней части спинки языка к заднему небу, см. <http://dic.academic.ru>), имеет узко специализированное значение, не известное большей части российских потребителей.

Что касается приведенных в возражении и в отзыве доводов о том, что в сопоставляемых словах «VELAR» и «UVELAIR» заложена определенная семантика («вуаль» и «ювелиры вентиляции» соответственно), то они являются частным мнением, словарно-справочными сведениями не подтверждаются.

Все вышеизложенное обуславливает вывод о том, что входящие в состав сравниваемых товарных знаков слова «VELAR» и «UVELAIR» воспринимаются в качестве фантазийных, в связи с этим сделать вывод о наличии семантического сходства сравниваемых товарных знаков не представляется возможным.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак «**UVELAIR**» обладает выраженными графическими особенностями, благодаря которым воспринимается в качестве обозначения, состоящего из двух словесных элементов «UVEL» и «AIR», выполненных в запоминающейся цветовой гамме, в то время как противопоставленный товарный знак «**VELAR**» выполнен стандартным шрифтом, воспринимается как единое и неделимое слово. Отличие сравниваемых обозначений по количеству слов, входящих в их состав, по цветовой гамме обуславливает вывод об отсутствии между ними визуального сходства.

Наличие в оспариваемом товарном знаке двух словесных элементов «UVEL» и «AIR» позволяет прочесть его как [ю-вел-‘эйр], в то время как противопоставленное обозначение воспринимается [ве-‘лар]. Наличие в сравниваемых обозначениях отличающегося состава гласных и согласных букв, разного количества слогов, характеризующихся отличиями по звуковому составу, в том числе в ударной позиции, свидетельствует об отсутствии фонетического сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Обращение к перечням товаров и услуг сравниваемых товарных знаков показало следующее.

Противопоставленный товарный знак «**VELAR**» по свидетельству №596418 зарегистрирован для товаров 12 класса МКТУ «моторные наземные транспортные средства; части и фитинги для транспортных средств, включенные в 12 класс; двигатели для моторных наземных транспортных средств; колеса для транспортных средств; легкосплавные диски; колпаки для колес; ободья колес; колпаки ступиц колес; ступицы колес транспортных средств; колпаки на колеса; цепные шестерни для колес; подлокотники для сидений транспортных средств; багажные сумки специально адаптированные для установки в багажник; мешки, сетки и лотки специально адаптированные для оснащения салона транспортных средств; подголовники для сидений транспортных средств; чехлы для подголовников автомобиля; защитные чехлы для боковых зеркал; чехлы для автомобильных сидений; чехлы для рулевого колеса автомобилей; установленные чехлы для транспортных средств; спойлеры для транспортных средств; чехлы для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; ремни безопасности для транспортных средств; решетки радиатора для автомобилей; отделочные панели для кузовов транспортных средств; велосипеды; безмоторные скутеры; части, фитинги и аксессуары для велосипедов или мотороллеров, включенные в класс 12; коляски и детские коляски, их части и принадлежности, включенные в класс 12; детские, младенческие и детские кресла для автомобилей».

Анализ перечня противопоставленного товарного знака свидетельствует о том, что товарный знак «**VELAR**» предназначен для маркировки наземных транспортных средств (их частей и сопутствующих товаров). Представленные лицом, подавшим возражение, материалы содержат информацию о том, что компания Ягуар Лэнд Ровер Лимитед использует обозначение «**VELAR**» в качестве средства индивидуализации одной из моделей автомобиля «Range Rover».

В свою очередь правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №642672 предоставлена, в частности, в отношении указанных в возражении товаров 07 класса МКТУ «выпускные системы для двигателей; гидроуправление для моторов и двигателей; двигатели для транспортных средств

на воздушной подушке; картеры моторов и двигателей; машины отделочные; насосы топливные с автоматическим регулированием; патрубки выхлопные для двигателей; поршни двигателей; преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для двигателей; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; стартеры для двигателей; тяги соединительные для двигателей; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; экономайзеры топливные для двигателей; элементы сменные для фильтровальных машин», 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические для транспортных средств; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; гарнитуры беспроводные для телефонов; индикаторы температурные; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; приборы для измерения расстояния; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы и инструменты навигационные; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие электрические; приборы, точные измерительные; регуляторы напряжения для транспортных средств; спидометры; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; указатели низкого давления в шинах автоматические; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные», 11 класса МКТУ «антиобледенители для транспортных средств».

Приведенные выше товары 07, 09, 11 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №642672 сами по себе не являются транспортными средствами, а относятся к таким родовым группам как: двигатели и моторы; машины и оборудование специального назначения, в том числе промышленные машины и насосно-компрессорное оборудование; электрооборудование, измерительные и навигационные устройства; аппараты и устройства для нагрева.

Вместе с тем, среди указанного оборудования и устройств есть товары, которые могут иметь совместную встречаемость в гражданском обороте непосредственно с транспортными средствами, предназначены для одной и той же группы потребителей (автомобилисты), а именно: двигатели для транспортных средств на воздушной подушке, приборы для контроля скорости транспортных средств, приборы для контроля скорости транспортных средств, приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры], регуляторы напряжения для транспортных средств; спидометры; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; указатели низкого давления в шинах автоматические; указатели уровня бензина, устройства для автоматического управления транспортными средствами; антиобледенители для транспортных средств, что позволяет признать их однородными товарам 12 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №596418.

Вместе с тем, несмотря на наличие однородности ряда приведенных выше позиций товаров 07, 09, 11, 12 классов МКТУ, фонетические, графические и семантические отличия сравниваемых товарных знаков обуславливают вывод о том, что сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, товары, маркированные ими, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия пришла к выводу о необоснованности доводов поступившего возражения о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №642672 в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, указанных в возражении, была предоставлена в нарушение требований, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.07.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №642672.