

**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 29.11.2018, поданное компанией Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, Великобритания (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651134, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2017718465 с приоритетом от 11.05.2017 зарегистрирован 06.04.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №651134 в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ГРЕЙТ ВОЛЛ МОТОР КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Китай (далее – правообладатель).

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

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.11.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №561134 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6, пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на ряд товарных знаков со словесным элементом ROVER, которым ранее была предоставлена правовая охрана в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ, в частности, на товарные знаки по государственным регистрациям №№ 111108 от 16.09.1991 ROVER; 129236 от 10.08.1993 ROVER; 17362 от 21.08.1957,

LANDROVER; 40987 от 29.09.1969 RANGE ROVER; 129235 от 10.08.1993 LAND ROVER; 274007 от 27.02.2003 LAND ROVER; 274008 от 27.02.2003 LAND ROVER;

-оспариваемый товарный знак «HOVER» ассоциируется с товарными знаками лица, подавшего возражение, за счет сходного звучания и визуального восприятия;

- лексические значения слов HOVER и ROVER отличаются (hover –свободный полет, зависание; rover –скиталец, производно выбранная цель), однако они не могут повлиять на сходное восприятие обозначений, поскольку данные значения вряд ли знакомы российскому потребителю;

- словесный элемент «ROVER» положен в основу большого количества товарных знаков лица, подавшего возражение, в силу чего оспариваемый товарный знак является сходным с серией знаков лица, подавшего возражение

- товары 12 класса МКТУ, содержащиеся в перечне оспариваемой регистрации, не только однородны, но и тождественны товарам перечней указанных выше товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение;

- в качестве дополнительного признака однородности выступает известность товарных знаков лица, подавшего возражение, так, за многие десятилетия осуществления лицом, подавшим возражение, и его правопреемниками деятельности в России товарные знаки с элементом «ROVER» приобрели в России широкую известность;

- по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и места производства товаров, т.к., принимая во внимание широкую известность товаров лица, подавшего возражение, потребитель может принять товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, за товары, производимые лицом, подавшим возражение, или по его лицензии, что не соответствует действительности;

- лицо, подавшее возражение, является крупнейшим в мире автопроизводителем, выпускающим премиальные полноприводные авто повышенной проходимости;

- лицо, подавшее возражение, описывает историю компании;

- продажи автомобилей «LAND ROVER» на территории России начались с 1996 года;

- информация о лице, подавшем возражение, и его продукции широко представлена в сети Интернет и во всемирных социальных сетях;

- с учетом длительного и широкого присутствия на рынке товаров лица, подавшего возражения, товары правообладателя, маркированные сходным знаком, с высокой степенью вероятности будут вводить потребителя в заблуждение относительно их производителя;

- кроме того дизайн автомобиля, маркированного товарным знаком «HOVER», похож на дизайн автомобиля «LAND ROVER»;

- действия компании ГРЕЙТ ВОЛЛ МОТОР КОМПАНИ ЛИМИТЕД по регистрации товарного знака «HOVER» подпадают под действие статьи 10-bis «Парижской конвенции по охране промышленной собственности»;

- действия компании ГРЕЙТ ВОЛЛ МОТОР КОМПАНИ ЛИМИТЕД по регистрации товарного знака «HOVER» подпадают под действие статьи 14 Закона РФ « О защите конкуренции» и должны быть прекращены на основе действующих международного и российского законодательств

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №651134 недействительной в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копии электронных публикаций товарных знаков лица, подавшего возражение, и правообладателя (1);
2. Список регистраций лица, подавшего возражение (2);
3. Информация о лице, подавшем возражение, из сети Интернет (3);
4. Распечатки из социальных сетей о лице, подавшем возражение (4);
5. Распечатки из электронного словаря Мультитран (5).

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

- анализ сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных сведений к анализу сходства обозначений «HOVER» и «ROVER», без указания конкретных регистраций;

- оспариваемый товарный знак «HOVER» и противопоставленные товарные знаки «ROVER» по свидетельствам №№111108, 643851 не являются сходными, т.к. 1) имеют разные смысловые значения, 2) отличаются произношением начальных слогов, что важно для индивидуализации коротких двусложных обозначений (слова английского языка hover и rover имеют различное звучание: [ховэ] и [роувэ], соответственно), 3) отличаются графически: противопоставленный товарный знак выполнен стандартным шрифтом и не имеет каких-либо запоминающихся отличий, а оспариваемый товарный знак выполнен оригинальным шрифтом;

**HOVER**



- оспариваемый товарный знак «**HOVER**» и товарный знак по свидетельству №129236, различаются фонетически, семантически и визуально;

**HOVER**

- оспариваемый товарный знак «**HOVER**» и товарные знаки «LANDROVER» по свидетельству №17362 и «LAND ROVER» по свидетельству №247007 отличаются семантически (land - земля; rover – самоходный аппарат, пират, бродяга; hover – парение, свободный полет), фонетически (различное количество звуков) и графически;

**HOVER**



- оспариваемый товарный знак «**HOVER**» и товарные знаки по свидетельствам №129235 и №274008 также отличаются по всем трем критериям сходства;

**HOVER**

- оспариваемый товарный знак «**HOVER**» и товарный знак «RANGE ROVER» по свидетельству №40987 отличаются семантически (range – диапазон,

дальность, предел; rover – самоходный аппарат, пират, бродяга; hover – парение, свободный полет), фонетически (различное количество звуков) и графически;

- товары, маркируемые сравниваемыми знаками, вопреки мнению лица, подавшего возражение, относятся к дорогостоящим товарам длительного потребления, степень внимательности при их приобретении очень велика и, следовательно, мала вероятность их смешения;

- правообладатель является крупнейшей частной автомобилестроительной компанией в Китае, с 1998 года занимает первое место по объему продаж пикапов в Китае, поставляет свою продукцию более чем в 100 стран мира, отмечен в рейтинге

журнала Forbes, товарный знак **哈弗** **HOVER** по свидетельству №321599 зарегистрирован в России с приоритетом от 21.10.2005;

- объемы и география продаж автомобилей марки «HOVER» в России свидетельствуют о их широкой известности в России;

- информация о компании правообладателя и автомобилях марки «HOVER» широко представлена в сети Интернет;

- в отличие от автомобилей «LANDROVER», входящих в тройку самых дорогих автомобилей (3 293,7 тыс.руб.), цена автомобилей марки «HOVER» относится к средней ценовой категории и составляет 910,1 тыс. руб.;

- учитывая отсутствие сходства и известность автомобилей «HOVER» отсутствует возможность введения потребителя в заблуждение относительно их изготовителя;

- мнение о недобросовестности правообладателя в связи с регистрацией товарного знака по свидетельству №651134 субъективно, т.к. не установлено компетентными органами.

На основании изложенного правообладатель просит сохранить в силе товарный знак по свидетельству №651134.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

1. Распечатка из электронного словаря dic.academic.ru. (6);
2. Информация о компании ГРЕЙТ ВОЛЛ МОТОР КОМПАНИ (7);

3. Информация об автомобиле «HOVER» и его известности в России (wikipedia/org) (8);
4. Сведения о товарных знаках правообладателя (9);
5. Сведения об участии ГРЕЙТ ВОЛЛ МОТОР КОМПАНИ на автосалоне в Москва в 2005 г. (10);
6. Соглашение по сборке автомобилей (11);
7. Анализ автомобильного рынка в России;
8. Сведения о дилерских и сервисных центрах ГРЕЙТ ВОЛЛ МОТОР КОМПАНИ (12);
9. Отзывы из сети Интернет (13).

В дополнении к отзыву, правообладатель представил дополнительные пояснения, поступившие в Роспатент 18.04.2019, где указано следующее:

- правообладатель продвигает автомобили на российском рынке с 2005 года;
- правообладатель имеет широкую сеть дилерских центров в 45 субъектах Российской Федерации;
- широкая известность автомобилей «HOVER» обеспечивается за счет большого количества статей в специальных средствах массовой информации;
- в одной из них проведен рейтинг популярности кроссоверов и внедорожников и установлено, что «HOVER» в 2013 году занял четвертое место по продажам (13117 автомобилей);
- в журнале «За рулем» приведены данные. Согласно которым автомобиль «HOVER» занял 18 место в мире по продажам в 2016 году (582008 автомобилей).

Правообладателем приложены:

1. Распечатки сайтов дилеров автомобилей «HOVER» (14);
2. Распечатки сайтов и статей из СМИ об автомобилях «HOVER» (15).

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

С учетом даты приоритета (11.05.2017) 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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 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).

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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.


Оспариваемый товарный знак по свидетельству №651134 представляет собой

**HOVER**

обозначение «**HOVER**», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

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




Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №129236 является комбинированным, включает стилизованное изображение ладьи викингов, над которым заглавными буквами латинского алфавита выполнен словесный элемент «ROVER». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [2].

Противопоставленный словесный товарный знак «LANDROVER» по свидетельству №17362 выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [3].


Противопоставленный словесный товарный знак «RANGE ROVER» по свидетельству №40987 выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [4].



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 [5].

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 12 класса МКТУ [6].

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 12 класса МКТУ [7].

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

Лицо, подавшее возражение проводит анализ только обозначений «HOVER» и «ROVER», правомерно полагая, что противопоставленные товарные знаки [1-7] представляют собой серию знаков, объединенных одним словесным элементом «ROVER» и принадлежащих одному правообладателю (Ягуар Лэнд Ровер Лимитед).

Однако оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «HOVER», отличающееся от слова «ROVER», в силу чего не может восприниматься потребителем как продолжение существующей серии товарных знаков.

Так, сравниваемые обозначения отличаются по фонетическому критерию сходства словесных обозначений. Несмотря на совпадение большинства звуков, данные слова имеют различные начальные звуки, что существенно особенно для коротких слов, поскольку именно с них начинается восприятие и запоминание обозначений. Кроме того, следует отметить, что являясь лексическими единицами английского языка, данные слова имеют разное произношение второго звука: слово rover произносится как [роувэ], а слово hover – как [ховэ].

Обозначения отличаются по семантическому критерию, в силу того, что, как упоминалось выше, оба относятся к лексике английского языка и имеют различное смысловое значение: rover – скиталец, странник, разбойник, пират и т.д.; hover – парить, нависать, вертеться, ожидание, свободный полет, парение и т.д. (5, 6).

Оспариваемый товарный знак «HOVER» имеет еще больше отличий от знаков [3-7] серии лица, подавшего возражение, включающих помимо словесного элемента «ROVER» элементы «LAND» и «RANGE», занимающие начальные позиции.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер в отношении обозначений, выполненных стандартными или близкими к стандартным шрифтовыми единицами.

С учетом изложенного, оспариваемый товарный знак «HOVER» следует признать несходным как с серией зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, товарных знаков «ROVER», «LAND ROVER», «RANGE ROVER» [1-7], в основу которой положен словесный элемент «ROVER», так и с каждым противопоставленным знаком лица, подавшего возражение.

Анализ перечней товаров сравниваемых товарных знаков показал, что товары 12 класса МКТУ «автобусы; автомобили; автомобили спортивные; автоприцепы пассажирские; грузовики; обивка внутренняя; средства наземные малолитражные; средства наземные, воздушные, водные и рельсовые; фургоны; шины для колес» оспариваемого товарного знака и товары 12 класса МКТУ «моторные транспортные средства, части и принадлежности для них, включенные в 12 класс» [1, 2, 4, 5], «наземные транспортные экипажи и части к ним» [3], «транспортные средства; аппараты, передвигающиеся по земле, воде и воздуху» [6, 7] соотносятся как вид/род, поскольку относятся к транспортным средствам, а также их частям, имеют одинаковое назначение, область применения и круг потребителей, то есть являются однородными.

Однако, принимая во внимание установленное несходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, однородные товары не будут смешиваться потребителями на рынке.

Коллегией был принят во внимание тот факт, что товары лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака относятся к категории дорогостоящих товаров длительного пользования технического назначения, при приобретении которых потребители бывают особенно внимательны, и возможность смещения в данном случае невелика.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №651134 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

По мнению лица, подавшего возражение оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и места производства товаров, поскольку до даты его приоритета на российском рынке была известна продукция лица, подавшего возражение, маркированная товарными знаками [1-7]

Способность введения в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него не соответствующие действительности представления о товаре и его изготовителе.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товаров, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами, маркированными оспариваемым товарным знаком, и лицом, подавшим возражение.

В доказательство данного утверждения лицом, подавшим возражение, представлены материалы (3, 4), свидетельствующие о его широкой известности среди потребителей. Компания Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, Великобритания, является крупнейшим в мире автопроизводителем, выпускающим премиальные полноприводные автомобили повышенной проходимости. В 2017 году было реализовано 621 109 автомобилей Jaguar и Land Rover в 130 странах мира.

Продажи автомобилей в России начались с 1996 года. В 2001 году было

открыто официальное представительство.

Вместе с тем, правообладателем также представлены материалы (5 - 15) о широкой известности его продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком. Правообладатель оспариваемого товарного знака ГРЕЙТ ВОЛЛ МОТОР ЛИМИТЕД является крупной частной автомобилестроительной компанией в Китае, поставляет свою продукцию больше, чем в 100 стран мира. «HOVER» является самым популярным внедорожником в Китае, в 2006 году получил самую престижную премию в Китае как лучший автомобиль в классе SUV. Экспортируется в Европу с 2006 года. В 2005 году автомобили марки «HOVER» были продемонстрированы на Московском международном салоне. С 2006 года автомобили «HOVER» собирались на подмосковном заводе в Гжели. Объем продаж в России в 2012 году составил 12 935 автомобилей, в 2013 – 13 117.

О популярности и широкой известности автомобилей «LAND ROVER» и «HOVER» свидетельствуют многочисленные публикации и форумы в сети Интернет (7 – 15).

Вышеприведенные факты свидетельствуют о широкой известности продукции, маркированной товарными знаками как лица, подавшего возражение, так и правообладателя, что обуславливает отсутствие какой-либо возможности и риска введения потребителя в заблуждение относительно производителей товаров 12 класса МКТУ, маркированных знаками со словесным элементом «ROVER» и «HOVER». Коллегия учла тот факт, что товары компании Ягуар Лэнд Ровер Лимитед и ГРЕЙТ ВОЛЛ МОТОР ЛИМИТЕД относятся к товарам разной ценовой категории: согласно данным аналитического агентства «Автостат» в рейтинге автомобильных брендов по средневзвешенной цене автомобили компании Land Rover относятся к PREMIUM классу и входят в тройку самых дорогих автомобилей (3 293,7 тыс. руб.), в то время как автомобили правообладателя, в том числе «HOVER» относятся к средней MASSMARKET ценовой категории (910,1 тыс. руб.). Иных документов о способности введения в заблуждение лицом, подавшим возражение, не представлено.

Анализ материалов, представленных сторонами спора, не дает коллегии оснований для признания оспариваемого товарного знака, не соответствующим пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о недобросовестности в действиях правообладателя в связи с регистрацией товарного знака по свидетельству №651134, то исследование данного вопроса не входит в компетенцию Роспатента, заключения компетентных органов лицом, подавшим возражение, не представлено.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.11.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №651134.**