

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее - Правила), рассмотрела возражение от 08.02.2006 против действия регистрации № 272524 товарного знака «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ DISCOVERER», поданное компанией Лэнд Ровер, Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемая регистрация № 272524 произведена 27.07.2004 по заявке № 2002730712/50 с приоритетом от 10.12.2002, в отношении товаров и услуг 01-37, 39-45 классов МКТУ на имя ООО «ПАДиС», 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Железнодорожная, 28а, кв. 43 (далее - правообладатель).

Зарегистрированное обозначение по свидетельству № 272524 состоит из двух слов «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ» и «DISCOVERER» (англ. «первооткрыватель»), расположенных одно под другим. При этом нижний элемент «DISCOVERER» выполнен значительно более крупным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.02.2006 выражено мнение о том, что регистрация № 272524 товарного знака «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ DISCOVERER» частично в отношении товаров 12 класса МКТУ и части услуг 37 класса МКТУ произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее - Закон).

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «DISCOVERY» по свидетельству № 98090 с более ранним приоритетом от 03.12.1990, зарегистрированного в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Возражение от 08.02.2006 мотивировано следующими доводами:

- доминирующий элемент оспариваемого товарного знака «DISCOVERER» и принадлежащий лицу, подавшему возражение, знак «DISCOVERY» являются сходными до степени смешения по фонетическому признаку, поскольку они характеризуются наличием совпадающих звуков

(приблизительно 90 % звуков, которые имеют одинаковое расположение), сходным составом гласных и согласных, одинаковым количеством слогов;

- размер элемента «DISCOVERER» в оспариваемом знаке в два раза превышает размер элемента «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ», следовательно, элемент «DISCOVERER» является визуально доминирующим в заявлении обозначении. Данный словесный элемент на 90 % графически совпадает с противопоставленным знаком «DISCOVERY»;

- товарный знак «DISCOVERY» имеет определенное семантическое значение: один из вариантов его перевода с английского – «открытие». Оспариваемый товарный знак «DISCOVERER» является производным от слова «DISCOVERY» и переводится на русский язык как «первооткрыватель». Следовательно, имеет место подобие заложенных в сравниваемые знаки понятий;

- однородность товаров 12 класса МКТУ, включенных в регистрацию оспариваемого обозначения, и товаров того же класса, перечисленных в противопоставленной регистрации, однозначна. Следует учитывать, что однородными по отношению к товарам могут быть признаны и услуги, связанные с этими товарами. Представляется, что между товарами «средства передвижения с мотором, их части и фитинги» и услугами 37 класса МКТУ «ремонт и установка оборудования» существует аналогичная связь;

- таким образом, товарный знак «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ DISCOVERER» по свидетельству № 272524 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «DISCOVERY» в отношении вышеуказанных однородных товаров и услуг;

- товарный знак «DISCOVERY» интенсивно используется его правообладателем для маркировки автомобилей (внедорожников LAND ROVER DISCOVERY) не только на территории России, но и по всему миру, в силу чего существует высокая вероятность смешения оспариваемого товарного знака с товарами, производимыми лицом, подавшим возражение, и, как следствие, введение в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

С учетом изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации № 272524 товарного знака «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ DISCOVERER» недействительной частично

в отношении всех товаров 12 класса МКТУ и части услуг 37 класса МКТУ «ремонт и установка оборудования».

К возражению приложена распечатка из электронного словаря lingvo.yandex.ru с переводом слов «discovery» и «discoverer» на русский язык.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с возражением, не воспользовался своим правом направить в Палату по патентным спорам отзыв на возражение от 08.02.2006, однако в устной форме выразил несогласие с изложенными в возражении доводами.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом приоритета заявки № 2002730712/50 на регистрацию товарного знака «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ DISCOVERER» (10.12.2002) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, № 989 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.3(2.1) 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.

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Пункт 2.4(1) Правил повторяет вышеизложенную норму Закона.

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.

Пунктом 14.4.2.2. Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно вышеприведенному пункту 14.4.2.2. Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При этом признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки (пункт 14.4.3 Правил).

Оспариваемый товарный знак «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ DISCOVERER» состоит из двух словесных элементов «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ» и «DISCOVERER» (англ. «первооткрыватель»), расположенных один под другим и выполненных заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно, стандартными видами шрифта. При этом нижний элемент «DISCOVERER» выполнен значительно более крупным шрифтом, имеющим легкий наклон, и визуально доминирует.

Противопоставленный знак «DISCOVERY» представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. В переводе с английского языка данное слово означает «открытие, обнаружение».

Сопоставление товарных знаков «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ DISCOVERER» и «DISCOVERY» показывает, что доминирующий элемент оспариваемого знака «DISCOVERER» фонетически отличается от противопоставленного обозначения «DISCOVERY» лишь одним конечным гласным звуком, поскольку по правилам английского языка конечный согласный г в буквосочетании «-ег» не читается. Все остальные гласные и согласные звуки в указанных знаках

имеют совпадающий состав и расположение, что позволяет утверждать о фонетическом сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения.

Визуально знаки также являются сходными, поскольку словесные элементы «DISCOVERER» и «DISCOVERY» в обоих случаях выполнены заглавными буквами стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме с использованием одинакового алфавита. Состав буквенных символов, образующих элементы «DISCOVERER» и «DISCOVERY» практически совпадает.

Словесный элемент «ПЕРВОТКРЫВАТЕЛЬ» дублирует по своему семантическому значению слово «DISCOVERER», будучи его переводом с английского на русский язык. Слова «DISCOVERY» и «DISCOVERER» являются однокоренными и близки по своему семантическому значению: «открытие - первооткрыватель».

Из вышеприведенного сравнительного анализа знаков следует, что они являются сходными до степени смешения по всем критериям сходства, регламентированным Правилами.

Товары 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, «транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху» относятся к той же родовой группе, что и товары 12 класса МКТУ, перечисленные в противопоставленной регистрации, «средства передвижения с мотором, их части и фитинги», т.е. являются однородными. Поскольку процесс эксплуатации транспортных средств априори сопряжен с ремонтом и установкой дополнительного оборудования, указанная в возражении часть услуг 37 класса МКТУ в перечне оспариваемого знака, а именно: «ремонт и установка оборудования» являются однородными товарам 12 класса МКТУ.

Таким образом, регистрация № 272524 товарного знака «ПЕРВОТКРЫВАТЕЛЬ DISCOVERER» частично не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и пунктов 2.4(1), 14.4.2 Правил.

Доводы возражения об интенсивном использовании товарного знака «DISCOVERY», вследствие чего существует возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, маркированного оспариваемым знаком «ПЕРВОТКРЫВАТЕЛЬ DISCOVERER», не содержат документального подтверждения и носят

декларативный характер. По указанной причине они не могут быть признаны убедительными и не принимаются во внимание Палатой по патентным спорам.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 08.02.2006, признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ DISCOVERER» по свидетельству № 272524 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

Г

Л

(511)

- 01 класс - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; kleящие вещества для промышленных целей;
- 02 класс - краски, олифы, лаки; защитные вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати;
- 03 класс - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты;
- 04 класс - технические масла и смазки; смазочные материалы: составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы; фитили и свечи для освещения;
- 05 класс - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды;
- 06 класс - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока (не электрические); скобяные и замочные изделия; металлические трубы: сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам: руды; машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для
- 07 класс -

	наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением; инкубаторы;
08 класс -	ручные орудия и инструменты; ножевые изделия; вилки и ложки; холодное оружие; бритвы;
09 класс -	приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасения и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины; оборудование для тушения огня;
10 класс -	приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов;
11 класс -	устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические;
13 класс -	огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки;
14 класс -	благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы;
15 класс -	музыкальные инструменты;
16 класс -	бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); игральные карты; шрифты; клише типографские;
17 класс -	каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения

- и изоляции; неметаллические гибкие трубы;
- 18 класс - 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;
- 19 класс - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники;
- 20 класс - мебель, зеркала, обрамления для картин и т. п.; изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс;
- 21 класс - домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам;
- 22 класс - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса и мешки, не относящиеся к другим классам; набивочные материалы (за исключением резиновых и пластмассовых); текстильное волокнистое сырье;
- 23 класс - нити текстильные и пряжа;
- 24 класс - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти;
- 25 класс - одежда, обувь, головные уборы;
- 26 класс - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы;
- 27 класс - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, нетекстильные;
- 28 класс - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения;
- 29 класс - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракти; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые;

- 30 класс - чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед;
- 31 класс - сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных; солод;
- 32 класс - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков;
- 33 класс - алкогольные напитки (за исключением пива);
- 34 класс - табак; курительные принадлежности; спички;
- 35 класс - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба;
- 36 класс - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью;
- 37 класс - строительство;
- 39 класс - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий;
- 40 класс - обработка материалов;
- 41 класс - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий;
- 42 класс - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; юридическая служба;
- 43 класс - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания;
- 44 класс - медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства;
- 45 класс - персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц.