

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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.03.2018 возражение, поданное компанией «НАВИГАТОР ПЭЙПЕР ФИГЕЙРА», Португалия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016732029, при этом установила следующее.



Словесное обозначение «
» по заявке №2016732029 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.12.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016732029 в отношении товаров 16 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно является сходным до степени

смешения со знаком «DISCOVERY» по международной регистрации №1277425 с конвенционным приоритетом от 07.05.2014, правовая охрана которому была предоставлена на имя компании «Jaguar Land Rover Limited», Англия, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что словосочетание «The next generation of the Office Papers» (англ. «новое (следующее) поколение офисных документов») в силу своего смыслового значения является неохраняемым в отношении товаров 16 класса МКТУ, поскольку является описательным, указывающим на свойства и вид товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1277425 несходны по фонетическому, семантическому и графическому факторам восприятия за счет наличия в составе заявленного обозначения словесного элемента «The next generation of the Office Papers»;

- приведенное в решении Роспатента основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1277425 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016732029 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ;

- владелец противопоставленного знака, компания «Jaguar Land Rover Limited», является британской транснациональной компанией, история которой начинается с 1922 года. В последнее время данная компания производит автомобили для премьер-министра Великобритании, последней была предоставлена модель XJ в мае 2010 г., а также для королевы Елизаветы II и принца Чарльза;

- противопоставленное обозначение используется владельцем в качестве названия серии среднеразмерных внедорожников, впервые выпущенных на рынок в

1989 г. Всего на данный момент выпущено 4 поколения автомобилей. Четвёртое поколение дебютировало в апреле 2009 г. на мотор-шоу в Нью-Йорке;

- противопоставленный знак используется в качестве названия модели автомобилей, выпускаемых под маркой «LAND ROVER». Весь ассортимент данной марки дополнительно маркируется логотипом «LAND ROVER», что также исключает вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака, так как при выборе автомобилей потребитель в первую очередь ориентируется на марку автомобиля, а потом – нее модель;

- знак по международной регистрации №1277425 не используется правообладателем в отношении такого товара, как бумага. Тогда как заявитель, компания «НАВИГАТОР ПЭЙПЕР ФИГЕЙРА», является ведущим производителем бумаги и чистой целлюлозы;

- наличие индивидуальных графических характеристик заявленного обозначения, известность компании-заявителя на мировом рынке, глобальное присутствие продукции, маркируемой заявленным обозначением, во многих странах мира, в том числе и на территории Российской Федерации, определяют особенности оригинального образа заявленного обозначения при восприятии, тем самым исключая возможность смешения заявленного и противопоставленного знаков российскими потребителями;

- заявитель согласен с решением Роспатента в отношении неохраноспособности словосочетания «The next generation of Office Papers» и просит включить его в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016732029 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1277425 [1], а также распечатки сведений о

деятельности компании заявителя и правообладателя противопоставленного знака [2].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (31.08.2016) поступления заявки №2016732029 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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 заключении по результатам экспертизы, положенным в основу решения Роспатента от 22.12.2017, было указано на неохраноспособность словесного элемента «The next generation of Office Papers» (от англ. «новое (следующее) поколение офисных документов»), который по смыслу пункта 1 статьи 1483 Кодекса является описательным, указывающим на вид и свойства товаров, что не оспаривается заявителем.



Кроме того, заявленному обозначению «» по заявке №2016732029 было отказано в предоставлении правовой охраны в отношении товаров 16 классов МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлен знак «DISCOVERY» по международной регистрации №1277425, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении, в том числе, товаров 16 класса МКТУ.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия [2], в котором компания «Jaguar Land Rover Limited», являющаяся правообладателем противопоставленного знака, выразила согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ. Кроме того, заявитель отмечает, что не считает заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации

№1277425 сходными до степени смешения и не усматривает вероятность введения потребителя в заблуждение при их сосуществовании в гражданском обороте.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение « » и противопоставленный знак «DISCOVERY» по международной регистрации №1277425 не тождественны, имеют визуальные различия, противопоставленный знак не является коллективным знаком.

Кроме того, согласно предоставленным заявителем сведениям [2], правообладатель противопоставленного знака, компания «Jaguar Land Rover Limited», является крупным производителем автомобилей, при этом знак

«DISCOVERY» используется в гражданском обороте для маркировки внедорожника. В этой связи потребителями продукции, маркированной противопоставленным знаком, являются люди, заинтересованные в покупке автомобиля.

Вместе с тем, заявитель также является крупной компанией, продукция которой представлена в более, чем 123 странах мира, включая Российскую Федерацию. Данная компания специализируется на производстве бумаги, в том числе, маркированной заявленным обозначением. На вид деятельности заявителя указывают, в том числе, словесные элементы «The next generation of Office Papers» (от англ. «новое (следующее) поколение офисных документов»)), входящие в состав заявленного обозначения.

Поскольку хозяйствующие субъекты производят различные виды товаров, эти товары предназначены для разного круга потребителей, смешение сравниваемых обозначений, и, следовательно, введение в заблуждение потребителей, представляется минимальным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1277425, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2018, отменить решение Роспатента от 22.12.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.