

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 20.07.2016, поданное компанией Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, Великобритания (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №577286, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015714145 с приоритетом от 14.05.2015 зарегистрирован 09.06.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №577286 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРБАТСЕРВИС», Москва (далее – правообладатель).

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

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.07.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №577286 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на словесные товарные знаки «RANGE» по свидетельству №558873 с приоритетом 11.08.2014, «RANGE ROVER» по свидетельству №40987 с приоритетом 29.09.1969 и по свидетельству №258385 с приоритетом 27.02.2003, «RANGE ROVER HST» по свидетельству №557115 с приоритетом 12.08.2014;

- за прошедшие 57 лет товарный знак «RANGE ROVER» (с вариантами «RANGE» и «RANGE ROVER HST») приобрел в России широкую известность, что представляется общеизвестным обстоятельством, не требующим специального доказывания;

- оспариваемый товарный знак с графической, звуковой и смысловой точек зрения практически совпадает с товарным знаком «RANGE» по свидетельству №558873 и входит в качестве составной части в обозначения по свидетельствам №№ 40987, 258385, 557115, что означает их безусловное сходство до степени смешения;

- товары 09 класса МКТУ, содержащиеся в перечне оспариваемой регистрации, практически тождественны соответствующей части перечня товарного знака по свидетельству №258385, а также однородны товарам 12 класса МКТУ, содержащимся в товарных знаках по свидетельствам №№40987, 557115 и 558873;

- наличие регистрации на товарный знак, сходный до степени смешения с товарным знаком 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 №577286 недействительной в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии присутствовал и представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- при поисковом запросе в Интернете на слово «Ranger», в ответных ссылках поисковых систем, упоминания на автомобили «RANGE ROVER» отсутствуют. Упоминаются автомобили «Ford Ranger», часы «Ranger», обувь и одежда «Ranger», и даже шины «Ranger»;

- при сравнении слова «RANGE» со словом «Ranger» следует отметить, что правообладатель товарного знака «Ranger» при написании использует стиль

написания и шрифты (Arial), тогда как словесный элемент «RANGE» написан другим видом шрифта;

- слово Range - в переводе с английского языка обозначает - ряд, линия, строй, шеренга, направление. Слово Ranger - в переводе с английского языка обозначает - странник, охотник, лесник, егерь;

- из материалов Википедии следует, что слово «Ranger», как правило, ассоциируется с авианосцем, футбольным клубом и силами специального назначения. При этом, отсутствует ссылка на ассоциацию с широко известным внедорожником «RANGE ROVER»;

- продукция ООО «ИНТЕРБАТСЕРВИС» не является однородной автомобилям «RANGE ROVER». Таким образом, правообладатель оспариваемой регистрации считает, что степень смешения обозначений отсутствует, поскольку отсутствуют сами однородные товары.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.07.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №577286.

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

С учетом даты приоритета (14.05.2015) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №577286 представляет собой словесное обозначение «RANGER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «RANGE» по свидетельству №558873 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12, 28 классов МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак «RANGE ROVER» по свидетельству №258385 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 09, 11, 27 и услуг 35, 37 классов МКТУ [2].

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 [3].

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 [4].

Противопоставленные товарные знаки [1-4] представляют собой серию знаков, объединенных словесным элементом «RANGE» и принадлежащих одному правообладателю (Ягуар Лэнд Ровер Лимитед).

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

При проведении сопоставительного анализа товарных знаков коллегией было установлено, что все они содержат сходные по звучанию словесные элементы «RANGER»/«RANGE», поскольку практически полностью совпадает состав гласных и согласных звуков (за исключением последней), а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

С точки зрения семантики следует отметить, что оспариваемое обозначение «RANGER» переводится с английского языка как «рейнджер, лесник». Словесный элемент «RANGE», входящий в состав противопоставленных товарных знаков переводится с английского языка как «диапазон, ряд, ассортимент, сфера, гамма, круг, прицел, цепь и т.д.», а словесный элемент «ROVER», входящий в состав противопоставленных товарных знаков [2, 3, 4] переводится с английского языка как «ровер, марсоход» (см. Интернет словари). Однако, в силу того, что значение слов «RANGE» и «ROVER» мало знакомо среднему российскому потребителю, значение семантического фактора сходства не будет играть определяющей роли при восприятии данных обозначений потребителями.

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

Таким образом, ассоциация обозначений в целом достигается за счет фонетического сходства словесных элементов, определяющих запоминание знаков потребителями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с пунктом 14.4.2.2. (г) Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Из изложенного следует, что ввиду наличия фонетического сходства вышеуказанных словесных элементов сравниваемых обозначений они были признаны коллегией сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством» противопоставленного товарного знака [2] и товары 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, электричеством, в том числе аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; батареи электрические; конденсаторы электрические; корпуса аккумуляторов электрических; приборы регулирующие электрические; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов» оспариваемого товарного знака являются, поскольку относятся к электротехническому оборудованию и соотносятся как «род-вид», имеют одинаковое назначение, область применения и круг потребителей.

Товары 12 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 3, 4] представляют собой «запчасти, части, аппараты, приспособления для транспортных средств и наземных транспортных средств; электрические транспортные средства» в связи с чем, являются однородными товарам 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические для транспортных средств» оспариваемого товарного знака, поскольку относятся к приборам для транспортных средств, соотносятся как «род-вид», имеют одинаковое назначение, область применения и круг потребителей.

Кроме того, коллегия отмечает, что автомобили, производимые компанией Ягуар Лэнд Ровер Лимитед под противопоставленными знаками [1, 2, 3, 4] приобрели широкую известность среди российских потребителей на территории Российской Федерации, в связи с чем, указанное, может привести в сознании потребителей к представлению о принадлежности оспариваемого знака к серии знаков, содержащих словесный элемент «RANGE» компании Ягуар Лэнд Ровер Лимитед и, следовательно, к смешению знаков на рынке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.07.2016 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №577286 полностью.