

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений 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 24.04.2020, поданное ООО «РегоЛюкс», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019710455 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « » по заявке №2019710455, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.03.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 и услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.12.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией (блоком) товарных знаков (знаков обслуживания), зарегистрированных на имя Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, Эббей Роуд, Уайтли, Ковентри КВ3 4ЛФ, Великобритания, в отношении однородных товаров и услуг 12, 35, 37, 39 классов МКТУ (св-во № 563601 с приоритетом от 29.01.2014; св-во № 323424 с приоритетом от 11.01.2006, срок действия регистрации продлен до 11.01.2026; св-во №303248 с приоритетом от 26.08.2004, срок действия регистрации продлен до 26.08.2024;

св-во № 274008 с приоритетом от 27.02.2003, срок действия регистрации продлен до 27.02.2023; св-во № 129235 с приоритетом от 10.08.1993, срок действия регистрации продлен до 10.08.2023, см. открытые реестры www1.fips.ru).

Экспертиза при оценке сходства заявленного изобразительного обозначения и изобразительных элементов противопоставленных товарных знаков основывалась на очевидном их сходстве до степени смешения по общему зрительному впечатлению.

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

- заявленное обозначение соответствует условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака, поскольку оно не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;

- в сравниваемых обозначениях акцентируют на себе внимание потребителей включенные в их состав словесные элементы, которые не совпадают по буквенному составу, имеют совершенно различный шрифт, регистр букв и алфавит;

- отсутствие графического сходства между сравниваемыми знаками вызвано, прежде всего, общим зрительным впечатлением и различной цветовой гаммой. Заявленное обозначение выполнено в сером, белом, светло-сером, тёмно-зелёном, зелёном, светло-зелёном цветах, скомбинированных таким образом, что счет градиента и наложения теней обозначение «LR Центр» воспринимается как визуально объемное. В отличие от него, противопоставленный знак выполнен без цветовой проработки и воспринимается плоским;

- в заявлении обозначении буквы «L», «R» не обладают различительной способностью и в отдельности являются неохраноспособными, поэтому данные буквы и слово «Центр» воспринимаются единым словом, а буквы «L» и «R» не являются сокращениями каких-либо других слов;

- семантика заявленного обозначения, в силу семантических значений, заложенных в обозначение «LR Центр», может обозначать, например, точку, расположенную между фигурами, образованными кривыми в виде букв «L», «R»;

- семантика противопоставленных товарных знаков неоднозначная, так как может быть переведена с английского языка на русский язык как «странник земли». При этом, российскими потребителями сочетание слов «Land Rover» воспринимается как марка автомобиля «Land Rover», название которого не имеет сокращенного обозначения;

- таким образом, сопоставляемые обозначения не имеют семантического сходства;

- фонетически сравниваемые словесные обозначения существенно различаются фонетической длиной и составом звуков и букв, прочитываются по-разному, в связи с чем отличаются по звуковому критерию сходства обозначений.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.06.2020, заявителем была выражена



просьба о внесении изменений в заявленное обозначение . Заявитель хочет видоизменить буквенные элементы «LR» и изображение овала заменить на фигуру в виде круга.

В удовлетворении о внесении изменений коллегией было отказано, поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса они изменяют обозначение по существу и приводят к иному зрительному восприятию, так как изобразительный элемент обозначения, выполненный в виде овала, был положен в основу решения об отказе в регистрации заявленного обозначения, а оригинальное графическое исполнение букв «LR» утрачивает способность к прочтению и воспроизведению их как отдельных букв «LR».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.03.2019) поступления заявки №2019710455 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения 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 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 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 заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. 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 пункте 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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде фигуры овала с обводками по внешней и внутренней границам, внутри которого расположен буквенно-словесный элемент «LR Центр». При этом, заглавные буквы «LR» выполнены латинским алфавитом, а слово «Центр» выполнено строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы «Ц».



Противопоставленные комбинированные товарные знаки « », «



», « », « », « » по свидетельствам №№563601, 323424, 303248, 274008, 129235, представляют собой серию знаков, принадлежащих компании «Ягуар Лэнд Ровер Лимитед».

Все противопоставленные товарные знаки являются комбинированными, включающими в свой состав изобразительный элемент в виде овала с обводкой, внутри которого в две строки расположены словесные элементы «LAND ROVER», выполненные заглавными буквами латинского алфавита наклонным шрифтом. После слова «LAND» и перед словом «ROVER» изображены некие графические элементы.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал, что сопоставляемые обозначения являются сходными в силу их общего зрительного впечатления, заключающегося в одинаковом исполнении изобразительного элемента в виде овала с обводкой по краям.

Таким образом, имеет место полное графическое вхождение указанного изобразительного элемента серии противопоставленных знаков в заявленное обозначение. Следует указать, что данный изобразительный элемент существенным образом влияет на сходство сравниваемых обозначений, поскольку занимает большую часть в рассматриваемых знаках.

Обращает на себя внимание также присутствующий в заявлении обозначении буквенный элемент «LR», который, по сути, может быть воспринят потребителями как сокращенное буквенное обозначение, образованное от первых заглавных букв словесных элементов «LAND ROVER».

Обозначение «LAND ROVER» широко используется британской транснациональной автомобильной компанией «Jaguar Land Rover Limited», специализирующейся на производстве автомобилей повышенной проходимости класса «премиум» (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Land_Rover, <https://www.landrover.ru/experience/moscow/index.html>). При этом, следует особо отметить,

что обозначения «LAND ROVER» вводятся в гражданский оборот в различных цветовых



сочетаниях, в том числе, на зеленом фоне, а именно «». В этой связи, заявленное обозначение, включающее в свой состав буквенный элемент «LR», выполненный на зеленом фоне, будет вызывать ассоциации, связанные с серией противопоставленных товарных знаков, включающих элементы «LAND ROVER».

Словесный элемент «Центр» в заявлении обозначении является «слабым» элементом обозначения, поскольку для заявленных товаров и услуг 12, 35, 37, 39 классов МКТУ, связанных с транспортом и их обслуживанием, будет являться характеристикой этих товаров и услуг. При маркировке заявленных товаров и оказании услуг потребителем может быть воспринято заявленное обозначение в значении «центр по обслуживанию транспортных средств «LR» - «LAND ROVER» («Центр» - место сосредоточения какой либо деятельности, органов управления, организаций и пр. dic.academic.ru, Большой Энциклопедический словарь). В этой связи коллегией усматривается подобие заложенных идей в рассматриваемых обозначениях.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение следует признать сходным с серией противопоставленных товарных знаков, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом и при их восприятии у потребителя может возникнуть представление о том, что оно является продолжением серии товарных знаков, принадлежащих компании «Jaguar Land Rover Limited».

Что касается однородности товаров и услуг 12, 35, 37, 39 классов МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 12 класса МКТУ являются однородными товарам 12 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленных знаков по свидетельствам №№129235, 563601, поскольку соотносятся между собой как род-вид, относятся к родовым понятиям “средства транспортные; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху, а также принадлежности к ним”, имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ являются однородными услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленных знаков по свидетельствам №№303248, 274008, поскольку соотносятся между собой как род-вид, относятся к родовому понятию

“продвижение товаров различными способами”, имеют одинаковое назначение, оказываются одними и теми же лицами, имеют один круг потребителей.

Заявленные услуги 37 класса МКТУ являются однородными услугам 37 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака по свидетельству №274008, поскольку соотносятся между собой как род-вид, относятся к родовому понятию “строительство; ремонт, включая техническое обслуживание; установка оборудования”, имеют одинаковое назначение, оказываются одними и теми же лицами, имеют один круг потребителей.

Заявленные услуги 39 класса МКТУ “буксирование в случае повреждения транспортных средств; хранение товаров” следует признать не однородными услугам 39 класса МКТУ “лизинг, аренда и прокат автомобилей”, приведенным в перечне противопоставленного знака по свидетельству № 323424, ввиду очевидно различных видов услуг.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что компания “Ягуар Лэнд Ровер”, как было уже указано выше, приобрела широкую известность на территории Российской Федерации, а также в других странах, изготавливая и выпуская автомобили высокого класса, занимаясь их технической поддержкой и продвижением на российском рынке товаров и услуг. Следовательно, при оказании услуг 39 класса МКТУ, связанных с буксированием в случае повреждения транспортных средств; хранением различных товаров, маркированных заявлением обозначением, у потребителей может возникнуть представление о принадлежности данных услуг к одному коммерческому источнику, то есть может возникнуть ассоциативная связь с обладателем серии противопоставленных товарных знаков компанией «Jaguar Land Rover Limited».

Коллегией было принято во внимание, что угроза смешения сравниваемых товарных знаков тесно связана с известностью противопоставленных товарных знаков. При этом, учитывались обстоятельства известности и репутации ранее зарегистрированных противопоставленных товарных знаков, которые ведут к потенциальной вероятности того, что использование сходных обозначений для индивидуализации однородных товаров и услуг может вызвать смешение в глазах потребителей, следовательно, анализ однородности сопоставляемых товаров рассматривался шире.

Во внимание коллегией также было принято поступившее на стадии экспертизы от 01.04.2019 обращение, поданное компанией Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, в котором

выражена позиция о том, что заявленное обозначение по заявке №2019710455 не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с серией противопоставленных товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг. В этой связи вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является убедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.04.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.12.2019.