

**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 09.01.2017, поданное компанией Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, Великобритания (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587997, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015727033 с приоритетом от 02.03.2015 зарегистрирован 22.09.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №587997 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ЭлДжи Электроникс Инк., Республика Корея (далее – правообладатель).

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

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.01.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №587997 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на ряд товарных знаков с более ранним приоритетом, в частности, на словесные товарные знаки: «LAND ROVER» по свидетельству №274007, «LAND ROVER EXPERIENCE» по свидетельству №294195, «RANGE ROVER» по свидетельству №258385, «RANGE ROVER HST» по свидетельству №557115;

- за многие десятилетия осуществления лицом, подавшим возражение и его правопредшественниками деятельности в России товарные знаки с элементом «ROVER» приобрели в России широкую известность;

- оспариваемый товарный знак включает себя этот же элемент «ROVER», занимающий более половины обозначения, в качестве составной части, причем в той же позиции (второе слово словосочетания), что и в товарных знаках лица, подавшего возражение, создавая безусловное сходство до степени смешения с ними;

- товары 09 класса МКТУ, содержащиеся в перечне оспариваемой регистрации, практически тождественны соответствующей части перечней указанных выше товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, или соотносится с ними как частное с общим;

- наличие регистрации на товарный знак, сходный до степени смешения с товарными знаками 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 №587997 недействительной в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии не присутствовал и не представил отзыв по мотивам возражения.

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

С учетом даты приоритета (02.03.2015) 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 №587997 представляет собой словесное обозначение «Tone Rover», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана представлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «LAND ROVER» по свидетельству №274007 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак «LAND ROVER EXPERIENCE» по свидетельству №294195 является словесным, выполненным стандартным шрифтом

буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак «RANGE ROVER» по свидетельству №258385 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ [3].

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 [4].

Противопоставленные товарные знаки [1-4] представляют собой серию знаков, объединенных словесным элементом «ROVER» 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 словесный элемент «ROVER», входящий в состав сравниваемых обозначений, доминирует в обозначениях и является сильным элементом, на который падает логическое ударение в знаках.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ROVER» (в переводе с английского языка означает «пират, скиталец, странник, бродяга», см. Интернет, Яндекс, словари).

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

С учетом изложенного оспариваемый товарный знак «Tone Rover» следует признать сходным с серией зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, товарных знаков «LAND ROVER», «LAND ROVER EXPERIENCE»,

«RANGE ROVER», «RANGE ROVER HST» [1-4], в основу которой положен словесный элемент «ROVER».

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 09 класса МКТУ «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; оборудование для обработки информации и компьютеры» противопоставленных товарных знаков [1, 3], товары 09 класса МКТУ «электрическая и электронная аппаратура; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; аппаратура, приборы и инструменты для записи и воспроизведения звука, радио аппаратура, приборы и инструменты и их комбинации; видео, аудио и аудио-визуальные ленты, пленки и диски; магнитные носители информации, диски звукозаписи; оборудование для обработки информации и компьютеры, компьютерное программное обеспечение; развлекательные и игровые аппараты, приборы и инструменты, аппаратура, используемые с телевизионными приемниками или мониторами» противопоставленного товарного знака [2] и товары 09 класса МКТУ «наушники-вставки; беспроводные наушники/(телефонные) гарнитуры; смартфоны; наушники/(телефонные) гарнитуры; телевизоры, телевизионные приемники; аудио приемники, аудио-ресиверы; аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений; носимые портативные мультимедийные плееры; носимые электрические аудио и визуальная аппаратура и инструменты/приборы; портативная аппаратура связи; прикладное программное обеспечение, прикладные программы; носимые смартфоны; носимые компьютеры; носимые мобильные, сотовые телефоны; беспроводные головные телефоны/беспроводная головная (телефонная) гарнитура» оспариваемого товарного знака являются однородными, поскольку относятся к оборудованию для записи и воспроизведения звука и изображения, носителям информации и соотносятся как «род-вид», имеют одинаковое назначение, область применения и круг потребителей.

В отношении однородности товаров 09 класса МКТУ «наушники-вставки;

беспроводные наушники/(телефонные) гарнитуры; наушники/(телефонные) гарнитуры; телевизоры, телевизионные приемники; аудио приемники, аудиоресиверы; аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений; портативная аппаратура связи; беспроводные головные телефоны/беспроводная головная (телефонная) гарнитура» оспариваемого товарного знака с товарами 12 класса МКТУ «запчасти, части, аппараты, приспособления для транспортных средств и наземных транспортных средств; электрические транспортные средства» противопоставленного товарного знака [4], коллегия отмечает следующее.

В связи с тем, что компания Ягуар Лэнд Ровер приобрела широкую известность на территории Российской Федерации, а также в других странах, изготавливая и выпуская автомобили высокого класса, одним из комплектующих которых являются различные электронные системы (аудио/видео системы, парктроники, навигационные системы и т.д.), то при маркировки товаров 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака у потребителей может возникнуть представление о принадлежности данных товаров к одному коммерческому источнику, то есть может возникнуть ассоциативная связь с лицом, подавшим возражение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.01.2017 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587997 полностью.