

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.06.2016 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 541479, поданное Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2013737341, поданной 29.10.2013, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 07.05.2015 за № 541479 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД», Ленинградская область (далее – правообладатель), в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «Landmaster» является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.06.2016, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 541479 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «LANDROVER» по свидетельству № 17362, зарегистрированным

на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;

- за прошедшие 58 лет товарный знак «LANDROVER» приобрел в России широкую известность, преимущественно в варианте использования «LAND ROVER»;

- оспариваемый товарный знак представляет собой написанные слитно два слова английского языка: LAND (земля) и MASTER (хозяин); товарный знак лица, подавшего возражение, представляет собой написанные слитно два слова английского языка: LAND (земля) и ROVER (странник);

- сравниваемые знаки характеризуются графическим и звуковым сходством в связи с совпадением начальных (LAND-) и конечных (-ER) частей обозначений, одинаковым количеством слогов (3), одинаковым алфавитом, близостью состава гласных и согласных звуков, значимым характером совпадающих частей и т.д.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 541479 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- 1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 17362;
- 2) распечатки результатов поиска в поисковых системах Google и Яндекс по запросу «автомобили «LAND ROVER»;
- 3) распечатка статьи «LAND ROVER» из Википедии;
- 4) статья «История марки LAND ROVER».

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- восприятие оспариваемого и противопоставленного товарных знаков не позволяет прийти к выводу об их сходстве;

- с позиции рядового потребителя, Land Rover и Land Cruiser – это полноприводные внедорожники (Джипы) разных производителей;

- при появлении на рынке продукции с наименованием «Landmaster» потребитель не сможет связать данное наименование с конкретным производителем

(Land Rover (Великобритания), Land Cruiser (Япония), Landpower (Италия)) и сделает вывод о наличии очередного производителя;

- русскоязычный потребитель, скорее всего, будет акцентироваться на второй части слова, связывая оспариваемый товарный знак с каким-либо родом деятельности, в данном случае, с земледелием;

- при сопоставлении знаков можно усмотреть одинаковое слово английского языка (Land – земля), однако вторые части обозначений («master» и «ROVER») являются абсолютно несходными по звучанию.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложена распечатка с сайта uaz-upi.com о тракторе «Landini Landpower» (5).

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 17.10.2016 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.06.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 541479».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.02.2017 по делу № СИП-783/2016 признано недействительным указанное решение Роспатента, касающееся товарного знака по свидетельству № 541479.

В данном решении суда указано следующее: «В материалы настоящего дела представлено соглашение об урегулировании спора, заключенное между компанией и обществом, согласно которому его стороны приняли на себя взаимные обязательства по использованию спорного товарного знака.

В частности, названное соглашение содержит, в том числе обязательство общества по ограничению перечня товаров 12-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак со словесным обозначением «Landmaster» по свидетельству Российской Федерации № 541479, путем сокращения до следующего перечня товаров: гусеницы; коробки передач для наземных транспортных средств; средства военные; тележки уборочные; тракторы; трансмиссии для наземных транспортных средств; шины для колес, шины для транспортных средств, шины пневматические, путем подачи в Роспатент до 01.03.2017 соответствующего

ходатайства, а также обязательство об использовании обществом спорного товарного знака только в том виде, в котором он зарегистрирован».

Также указанным решением суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 10.06.2016.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.10.2013) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с требованиями пункта 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 подпунктах 14.4.2.2 (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.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу

на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения может быть принято решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Соглашение, заключенное сторонами спора в ходе судебного разбирательства, содержало обязательство правообладателя по сокращению перечня товаров, в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.03.2017 поступило заявление правообладателя о внесении изменений в перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В соответствии с записью, внесенной в Госреестр 03.08.2017, перечень товаров 12 класса МКТУ свидетельства № 541479 изменен на следующий: транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху, а именно транспортные средства военные; тележки уборочные; тракторы.

Лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 07.08.2017, представило ходатайство об отзыве поступившего 10.06.2016 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 541479, что является основанием для прекращения делопроизводства по указанному возражению.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 10.06.2016, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 541479.