

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 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, рассмотрела возражение, поступившее 18.02.2019, поданное Jaguar Land Rover Limited, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1372075, при этом установлено следующее.



Международная регистрация знака «» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя за №1372075 с приоритетом от 30.03.2017 в отношении товаров и услуг 09, 12, 37, 40 классов МКТУ, с конвенционным приоритетом от 27.03.2017 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Роспатентом 16.01.2019 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1372075 в отношении товаров и услуг 09, 12, 40 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1372075 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 37 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как он



сходен до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №400866, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.02.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что согласно решению Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-618/2018 от 25.01.2019 правовая охрана товарного знака по свидетельству №400866 досрочно прекращена в отношении услуг 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта; клепка; лакирование; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок» и услуг 42 класса МКТУ «контроль технический автомобильного транспорта».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака действует в отношении части услуг 37 класса МКТУ, которые не однородны заявленным услугам 37 класса МКТУ, поскольку они не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми, следовательно, не могут быть отнесены к одному источнику происхождения, так как отличаются способами оказания услуг, каналами их реализации и кругом потребителей.

Таким образом, препятствий для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1372075 не имеется.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.01.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации

знаку по международной регистрации №1372075 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложено вышеуказанное решение (1).

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты приоритета (и даты конвенционного приоритета) международной регистрации №1372075 правовая база для оценки ее охранных способностей на территории Российской Федерации 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Знак по международной регистрации №1372075 представляет собой



изобразительное обозначение « » в виде комбинаций из изогнутых линий, образующих в центре обозначения две стилизованные буквы «SV» латинского алфавита.

Решение Роспатента от 16.01.2019 основано на наличие ранее



зарегистрированного товарного знака « » по свидетельству №400866, который является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1372075, что заявителем не оспаривается.

Что касается анализа однородности заявленных услуг 37 класса МКТУ и услуг 37 класса противопоставленного товарного знака, то коллегией были учтены следующие представленные заявителем сведения (1).

Правовая охрана противопоставленного экспертизой товарного знака по свидетельству №400866, как было указано выше, досрочно прекращена в отношении части услуг 37, 42 классов МКТУ вследствие его неиспользования на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-618/2018 от 25.01.2019, о чем свидетельствует запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Таким образом, правовая охрана противопоставленного знака действует в отношении услуг 37 класса МКТУ «асфальтирование; бурение скважин; герметизация строительных сооружений; дезинфекция; дератизация; изоляция сооружений; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; монтаж

строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка наружной поверхности зданий; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств; работы газослесарно-технические; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы подводные ремонтные; работы ремонтные столяра-краснодеревщика; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт и техническое обслуживание сейфов; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; стирка; стирка белья в прачечных; строительство молов, дамб; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; судостроение; уборка внутри зданий; уборка улиц; уничтожение паразитов [за исключением сельскохозяйственных вредителей]; услуги по созданию искусственного снежного покрова; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; уход за бассейнами; чистка и ремонт паровых котлов».

Из вышеприведенного следует, что заявленные услуги 37 класса МКТУ «техническое обслуживание, ремонт, обслуживание, восстановление, проверка перед техническим обслуживанием или ремонтом, уход, чистка, покраска и полировка наземных транспортных средств, а также деталей и приспособлений для этих товаров; услуги по диагностике или проверке, все для легковых автомобилей или для их частей и фитингов, или для двигателей внутреннего сгорания, перед техническим обслуживанием или ремонтом; консультационные услуги, связанные с техническим обслуживанием, ремонтом, обслуживанием, восстановлением, проверкой перед техническим обслуживанием и ремонтом, уходом, чисткой, покраской и полировкой транспортных средств и их частей и приспособлений, а

также по поставке деталей и приспособлений для наземных транспортных средств; установка аксессуаров для наземных транспортных средств; информационные и консультационные услуги, касающиеся всего вышеперечисленного» являются неоднородными вышеперечисленным услугам 37 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку отличаются назначением услуг, кругом потребителей и каналами реализации.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1372075 в отношении услуг 37 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Представленные от правообладателя противопоставленного товарного знака письма от 21.05.2019, 22.05.2019 приняты к сведению.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.02.2019, отменить решение Роспатента от 16.01.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1372075 в отношении товаров и услуг 09, 12, 37, 40 классов МКТУ.**