

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 03.07.2018 возражение компании Jaguar Land Rover Limited, Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 619260, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 619260 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.06.2017 по заявке № 2016729135 с приоритетом от 09.08.2016 в отношении товаров 07, 12, 17 и услуг 40 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Союзгидравлика», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «БЕЛАР», выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем 03.07.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарным знаком «VELAR» по свидетельству № 596418, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены распечатки сведений из сети Интернет о производственной деятельности лица, подавшего возражение [1].

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, было представлено ходатайство от 30.10.2018 об отказе им от своих притязаний, изложенных в возражении, в отношении товаров 07 и услуг 40 классов МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель отказался от правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, а иные товары и услуги оспариваемой регистрации товарного знака не являются однородными товарам 12 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака, причем сравниваемые товарные знаки, к тому же, и не являются сходными.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем приложены документы со сведениями о его экономической деятельности в сфере производства специализированного гидравлического оборудования [2].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.08.2016) правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) 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; 2) 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; 3) 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 настоящем пункте, 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное буквами русского алфавита словесное обозначение «БЕЛАР». Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 09.08.2016 в отношении товаров 07, 12, 17 и услуг 40 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству № 596418 с приоритетом от 09.12.2015 представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «VELAR». Данный товарный знак охраняется на имя лица, подавшего возражение, только в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они имеют разный состав звуков, поскольку отличаются особенно акцентирующими на себе внимание начальными звуками, а также имеют разный состав букв, поскольку выполнены буквами разных (русского – латинского) алфавитов. Данные обстоятельства обусловливают вывод о том, что сравниваемые товарные знаки никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть они не являются, собственно, сходными.

При этом из перечня товаров и услуг, для которого была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, по заявлению правообладателя были исключены все товары 12 класса МКТУ. Соответствующая запись была внесена 27.09.2018 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Анализ товаров 07 и услуг 40 классов МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака не проводится ввиду отказа лицом, подавшим возражение, от своих притязаний, изложенных в возражение, в отношении этих товаров и услуг (см. ходатайство от 30.10.2018).

Что касается товаров 17 класса МКТУ «трубы гибкие неметаллические; рукава напорные, рукава высокого давления», для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, то следует отметить, что они никак не являются однородными товарами 12 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный товарный знак, так как они относятся к совершенно разным сферам производства (выпуск труб и деталей для трубопроводов – автомобилестроение) и к разным родовым группам товаров (трубы и детали трубопроводов как неметаллические строительные материалы – наземные транспортные средства и их части), имеют разное назначение (для создания соответствующей технической инфраструктуры – для перевозки людей или грузов) и разный круг потребителей.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, коллегия пришла к выводу об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя

представления о принадлежности указанных выше (неоднородных) товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (несходные) знаки, одному производителю.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, необходимо отметить и то, что представленные лицом, подавшим возражение, материалы [1] позволяют прийти к выводу о наличии у него, как производителя автомобилей, заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса только лишь в отношении товаров 12 класса МКТУ, которые, как отмечалось выше, были исключены по заявлению правообладателя из перечня товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака. Производственная деятельность в отношении товаров 17 класса МКТУ лицом, подавшим возражение, никак не осуществляется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.07.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 619260.