

**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 12.07.2018, поданное компанией Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, Великобритания (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №561373, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014724965 с приоритетом от 25.07.2014 зарегистрирован 31.12.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №561373 в отношении услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Дискавери», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из прямоугольной рамки, внутри которой расположены словесные элементы «DISCOVERY TRUCKS», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем буква «D» расположена на фоне стилизованного графического элемента. Знак выполнен в белом, сером, красном цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.07.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №561373 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на словесный товарный знак «DISCOVERY» по свидетельству №298842 с приоритетом от 27.02.2003, зарегистрированный, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» и услуг 37 класса МКТУ «строительство; ремонт, включая техническое обслуживание; установка оборудования»;

- лицо, подавшее возражение, также владеет исключительным правом на товарный знак «DISCOVERY» по свидетельству №98090 с приоритетом от 03.12.1990, зарегистрированный в отношении товаров 12 класса МКТУ «средства передвижения с мотором, их части и фитинги, включенные в 12 класс»;

- анализ сравниваемых обозначений позволяет утверждать, что они сходны до степени смешения, ввиду вхождения элемента «DISCOVERY» противопоставленных товарных знаков в оспариваемое обозначение;

- важно отметить, что словесный элемент оспариваемого обозначения TRUCKS (с англ. «грузовые автомобили») является слабым, описательным элементом;

- товарные знаки со словесным элементом «DISCOVERY» зарегистрированы и используются лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации на протяжении длительного времени для товаров 12 класса МКТУ с 1991 года и с 2005 года для услуг 35 и 37 классов МКТУ, за это время данные знаки стали широко известны, в связи с чем существует большая вероятность того, что услуги, оказываемые под обозначением «DISCOVERY TRUCKS», будут восприняты потребителем, как услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение или под его контролем, что не соответствует действительности;

- услуги 35, 37 классов МКТУ, содержащиеся в перечне оспариваемой регистрации однородны услугам 35 и 37 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №298842;

- услуги 39 класса МКТУ оспариваемой регистрации в иной ситуации могли бы быть признаны неоднородными услугам 35 и 37 классов МКТУ и товарам 12 класса МКТУ, однако, в соответствии с позициями Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Суда по интеллектуальным правам (№ 3691/06 от 18.07.06 по делу NIVEA/LIVIA, № 2979/06 от 18.07.2006 по делу Невское/AMRO Невское, №16747/07 от 25.03.08 по делу МАЛЬВИНА), при противопоставлении товарных знаков друг другу учитывается то, что чем выше сходство обозначений и различительная способность старшего знака, тем более широкий круг товаров/услуг, которые могут быть признаны однородными. Таким образом, учитывая высокую степень сходства сравниваемых обозначений и широкую известность товарных знаков лица, подавшего возражение, услуги 39 класса МКТУ оспариваемой регистрации являются однородными услугам 35 и 37 классов МКТУ и товарам 12 класса МКТУ;

- компания Ягуар Лэнд Ровер Лимитед является известной автомобилестроительной компанией. Автомобили производства компании Ягуар Лэнд Ровер Лимитед уже давно присутствуют на российском рынке. Продукцию можно приобрести через официальных дилеров автомобилей Jaguar и Land Rover в России. Вся информация о продаже автомобилей доступна на веб-сайтах официальных дилеров в сети Интернет и в местах официальных продаж;

- противопоставленные товарные знаки «DISCOVERY» широко используется лицом, подавшим возражение, в частности в наименовании модели автомобилей «Discovery»;

- длительное присутствие автомобилей производства компании Ягуар Лэнд Ровер Лимитед на российском рынке свидетельствует о том, что словесный элемент «DISCOVERY», который используется для автомобильной продукции и сопутствующих товаров и услуг, вызывает ассоциации в сознании потребителя именно с продукцией/услугами лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак «DISCOVERY TRUCKS» может вызвать у потребителей ассоциации с компанией Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, являющиеся

ложными, и позволить получить его правообладателю преимущества за счет известности лица, подавшего возражение;

- наличие регистрации на товарный знак, сходный до степени смешения с товарным знаком 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 №561373 недействительной в отношении всех услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.

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

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

С учетом даты приоритета (25.07.2014) 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 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании

потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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 №561373 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из прямоугольной рамки, внутри которой расположены словесные элементы «DISCOVERY TRUCKS», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем буква «D» расположена на фоне стилизованного графического элемента. Знак выполнен в белом, сером, красном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «DISCOVERY» по свидетельству №298842 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак «DISCOVERY» по свидетельству №98090 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [2].

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Наличие у лица, подавшего возражение, прав на знаки, сходные, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым знаком, позволяет признать компанию Ягуар Лэнд Ровер Лимитед лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №561373.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сопоставительный анализ обозначений показал, что они содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «DISCOVERY» (в переводе с английского языка означает «открытие; находка», см. Интернет, Яндекс, словари).

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в оспариваемом товарном знаке, то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что услуги 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» противопоставленного товарного знака [1] и услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация деловая; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продвижение товаров для третьих лиц, включая услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; продвижение товаров для третьих лиц, включая услуги интернет-магазинов по продаже товаров» оспариваемого товарного знака являются однородными, поскольку относятся к одному виду услуг в области продвижения товаров, указанные услуги имеют одно назначение, а именно продавать товары любых производителей.

Услуги 37 класса МКТУ «строительство; ремонт, включая техническое обслуживание; установка оборудования» противопоставленного товарного знака [2] и услуги 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта грузового автотранспорта; помочь при поломке, повреждении грузового автотранспорта [ремонт]; ремонт и техническое обслуживание грузового автотранспорта; смазка грузового автотранспорта; станции технического обслуживания грузового

автотранспорта [заправка топливом и обслуживание]; ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; мытье грузового автотранспорта; обработка антикоррозионная грузового автотранспорта; обслуживание техническое грузового автотранспорта; полирование грузового автотранспорта» оспариваемого товарного знака являются однородными, поскольку относятся к одному виду услуг в области ремонта, имеют одинаковое назначение, область применения и круг потребителей.

Услуги 39 класса МКТУ «информация о движении; информация по вопросам перевозок грузовым автотранспортом; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; перевозка в бронированном грузовом автотранспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка при переезде; перевозка ценностей под охраной; переноска грузов; посредничество при перевозках грузовым автотранспортом; прокат контейнеров для хранения товаров; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; расфасовка товаров; упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов» оспариваемого товарного знака являются услугами, предоставляемыми транспортными компаниями, то есть подразумеваю исключительно услуги по перевозкам и доставке товаров в интересах третьих лиц.

Таким образом, данные услуги не являются однородными с услугами 35, 37 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [1].

Также коллегия отмечает, что степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, в ситуации, когда товарные знаки незначительно отличаются друг от друга, диапазон товаров/услуг, которые следует рассматривать как однородные, расширяется.

В рассматриваемом случае сходство сравниваемых товарных знаков ослаблено визуальными различиями, обусловленными особенностями графической проработки оспариваемого товарного знака. В этой связи у коллегии отсутствуют

основания для расширения диапазона товаров/услуг, которые следует рассматривать как однородные.

В перечне противопоставленного товарного знака [2] представлены товары 12 класса МКТУ «средства передвижения с мотором, их части и фитинги, включенные в 12 класс», которые лицо, подавшее возражение, считает однородными услугам 35, 37, 39 классов МКТУ оспариваемого товарного знака. Однако, по мнению коллегии, товары и услуги различны по своей природе и при наличии очевидных графических различий сопоставляемых товарных знаков, а также при отсутствии взаимодополняемости, указанные услуги не являются однородными перечню товаров, указанных в свидетельстве №98090.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №561373 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным в части, а именно в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №561373 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №561373 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно услуг, ни относительно места оказания данных услуг, поскольку не несет в себе информации относительно лица, оказывающего эти услуги.

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают услуги, маркированную оспариваемым товарным знаком, с услугами лица, подавшего возражение, не представлено.

Все представленные лицом, подавшим возражение, сведения касаются автомобилей, относящихся к 12 классу МКТУ. Довод возражения о том, что длительное присутствие автомобилей производства компании Ягуар Лэнд Ровер Лимитед на российском рынке свидетельствует о том, что словесный элемент

«DISCOVERY», который используется для автомобильной продукции и услуг, вызывает ассоциации в сознании потребителя именно с продукцией/услугами лица, подавшего возражение, также не имеет подтверждения в материалах возражения.

Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №561373 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.07.2018 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №561373 в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.