

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 24.01.2020, поданное компанией Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, Великобритания (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №660701, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2017729595 с приоритетом от 21.07.2017 зарегистрирован 25.06.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №660701 в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Софт Дефендер», г. Красногорск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «SoftDefender», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.01.2020 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №660701 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на ряд товарных знаков со словесным элементом «DEFENDER» с более ранним приоритетом, в частности, на товарные знаки по государственным регистрациям №№108771, 293353, 709001;

- товарные знаки, принадлежащие лицу, подавшему возражение, представляют собой написанное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита слово «DEFENDER»;

- в оспариваемый товарный знак входит словесный элемент «DEFENDER»;

- ввиду тождественности элементов «DEFENDER» сравниваемых товарных знаков, и, следовательно, сходства самих сравниваемых товарных знаков, можно утверждать, они ассоциируются друг с другом в целом и могут быть смешаны в хозяйственном обороте потребителями сточки зрения фонетического восприятия;

- сравниваемые обозначения производят на потребителя общее зрительное впечатление, так как выполнены в латинице и содержат идентичный элемент «DEFENDER»;

- словесный элемент «DEFENDER», входящий в состав сравниваемых товарных знаков, в переводе с английского языка имеет следующие значения: защитник; заступник; обороняющаяся сторона;

- словесный элемент «Soft», входящий в состав оспариваемого товарного знака переводится с английского языка как «мягкий», и, сам по себе является слабым, поскольку широко используется многими компаниями, которые занимаются разработкой программного обеспечения, осуществляющих свою деятельность в сфере компьютерных технологий. Данный элемент используется как сам по себе, так и в сочетании с другими словесными элементами, например, Softportal, SoftOk, FreeSoft, SoftOne, SoftPrime, или, как в случае с оспариваемым товарным знаком – SoftDefender;

- существует множество товарных знаков, зарегистрированных, в том числе, для товаров и услуг 09, 35 и 42 классов МКТУ однородных товарам и услуг оспариваемой регистрации, в которых словесный элемент «SOFT» признан неохраноспособным;

- часть товаров 09 и часть услуг 42 классов МКТУ оспариваемой регистрации, являются однородными товарам и услугам по 09 и 42 классам МКТУ товарных знаков по свидетельству №709001 нашего доверителя, а также

корреспондирующими с товарами 12 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №108771 лица, подавшего возражение;

- в отношении указанной части однородных товаров и услуг оспариваемого товарного знака потребитель может решить, что товарный знак «SoftDefender» продолжает серию товарных знаков лица, подавшего возражение, в основу которой положен товарный знак «DEFENDER», что не соответствует действительности;

- данная правовая позиция нашла отражение в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 3691/06 от 18.07.06;

- независимо от наличия у лица, подавшего возражение, товарных знаков, оспариваемый товарный знак включает в себя обозначение, длительно используемое лицом, подавшим возражение, в связи с чем предоставление правовой охраны произведено и в нарушение подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;

- 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;

- «DEFENDER» - внедорожник, производившийся лицом, подавшим возражение, с 30 апреля 1948 года до 29 января 2016 года;

- товарный знак «DEFENDER» нашего доверителя используется для внедорожников Land Rover Defender, а также для программного обеспечения, аудио-видео систем, сигнализации, используемых в этих автомобилях, и для одноименных аксессуаров;

- длительное присутствие продукции производства компании Ягуар Лэнд Ровер Лимитед на российском рынке даёт основания говорить об осведомленности населения о продукции заявителя и свидетельствует о том, что словесный элемент

«DEFENDER» вызывает ассоциации в сознании потребителя именно с продукцией заявителя;

- действия ООО «Софт Дефендер» по регистрации товарного знака «SoftDefender», который является сходным до степени смешения с товарными знаками нашего доверителя для однородных товаров и услуг 09, 35 и 42 классов МКТУ и корреспондирующих товаров 12 класса МКТУ, подпадают под нормы статьи 10-bis «Парижской конвенции об охране промышленной собственности» и должны быть пресечены в соответствии с нормами действующих международного и российского законодательств;

- действия ООО «Софт Дефендер» по регистрации товарного знака «SoftDefender» подпадают под нормы статьи 14 Закона РФ «О защите конкуренции» и должны быть пресечены на основании действующих международного и российского законодательств.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №660701 недействительной в отношении товаров 09 «DVD-плееры; аккумуляторы электрические для транспортных средств; амперметры; аппаратура для дистанционного управления, включенная в 09 класс; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты для передачи звука; аппараты электрические для дистанционного зажигания; брелоки электронные для дистанционного управления; буссоли / компасы; видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; вольтметры; гарнитуры беспроводные для телефонов; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; звуковые интерфейсы; измерители давления; имитаторы для управления или проверки транспортных средств; индикаторы давления; интерфейсы для компьютеров; картриджи для видеоигр; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; каски защитные / шлемы защитные; клавиатуры компьютеров; ключ-карты закодированные; книги электронные; книжки записные электронные; компакт-диски [аудио-видео]; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; круги светоотражающие, прикрепляемые к

одежде, для предупреждения транспортных аварий; линзы контактные; линзы оптические; магниты декоративные; манипуляторы типа <мышь> [периферийное оборудование]; медиаплееры портативные; микрофоны; микшеры звуковые; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; наушники; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; пленки для звукозаписи; приборы для измерения расстояния; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для обучения; приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приемники [аудио-видео]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные загружаемые; радиоприемники для транспортных средств; регуляторы напряжения для транспортных средств; сабвуферы; сигнализация световая или механическая; станции зарядные для электрических транспортных средств; схемы интегральные; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; телефоны мобильные / телефоны сотовые; термостаты для транспортных средств; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука;

устройства для обработки информации; устройства охранной сигнализации; устройства периферийные компьютеров; устройства сигнальные аварийные, включенные в 09 класс; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; флэш- накопители USB; фонари сигнальные; фотоаппараты; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для очков; эквалайзеры [аудиоаппаратура]», всех услуг 35, услуг 42 «инжиниринг; испытания материалов; исследования в области механики; исследования технические; консультации в области информационных технологий; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов / сервер хостинг; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; услуги <облачных> вычислений; услуги консультационные в области информационных технологий; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая» классов МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии, состоявшееся 18.03.2020, не явился и отзыв не представил.

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

С учетом даты приоритета (21.07.2017) 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №660701 представляет собой словесное обозначение «SoftDefender», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «DEFENDER» по свидетельству №108771 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак «DEFENDER» по свидетельству №293353 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 11, 27 и услуг 35 и 37 классов МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак «DEFENDER» по свидетельству №709001 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 09, 14, 16, 18, 25, 28 и услуг 35, 37, 39, 41 и 42 классов МКТУ [3].

Противопоставленные товарные знаки [1-3] представляют собой серию знаков, объединенных словесным элементом «DEFENDER» и принадлежащих одному правообладателю (Ягуар Лэнд Ровер Лимитед).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставление 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 товарному знаку по свидетельству №660701.

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

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «SoftDefender» оспариваемого обозначения отсутствует в специальных общедоступных словарно-справочных источниках. Однако данный словесный элемент состоит из двух значимых слов английского языка: «Soft» - мягкий, приглушенный, ласковый и «Defender» - защитник, см. Интернет, словари, в этой связи указанный словесный элемент может восприниматься потребителем как два отдельных слова, написанных без пробела. Кроме того, при прочтении словесного

элемента «SoftDefender», возникает фонетическая пауза после произношения словесного элемента «Soft», а потом уже произносится словесный элемент «Defender», который занимает более половины обозначения.

Также, коллегия отмечает, что слова «Soft» и «Defender» выполнены с большой буквы, ввиду чего, могут восприниматься как два отдельных слова выполненных без пробела между ними.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Defender» (в переводе с английского языка означает «защитник», 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 следует признать сходным с серией зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, товарных знаков [1-3], в основу которой положен словесный элемент «DEFENDER».

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 09 класса МКТУ «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня, программно- аппаратные средства, включая микропрограммы; автомобильное компьютерное оборудование и программное обеспечение; программное обеспечение для использования в или для транспортных средств; приложения для компьютерного программного обеспечения для использования в или для бортовых компьютеров транспортных средств; компьютерные программные приложения для смартфонов, ассистенты персональные цифровые и компьютеры планшетные для водителей транспортных средств и пассажиров с возможностью доступа, просмотра, взаимодействия и скачивания информации и развлекательного контента; программное обеспечение и приложения для программного обеспечения, предоставляющие пользователям удаленный доступ, в том числе в транспортных

средствах, к функциям автотранспортных средств и функциям, связанными с безопасностью водителя, удобством, связью, развлечением и навигацией; программное обеспечение и приложения для программного обеспечения, позволяющие пользователям отслеживать и определять местонахождение угнанных автомобилей, заряжать электронные устройства и хранить и синхронизировать персональную информацию пользователя и транспортного средства; программное обеспечение облачное для возможности подключения устройств с целью обеспечения связи и развлечений при использовании наземных автотранспортных средств; аппараты, инструменты электрические и дисплеи; датчики; измерительные приборы автомобильные; лазеры для применения в автотранспортных средствах; электронные приборы для сбора измерительной информации и получения данных; оборудование для беспроводной передачи и получения данных; панели дисплеев для транспортных средств; беспроводное оборудование для передачи и получения данных, используемое для связи с удаленными компьютерами для отслеживания, контроля и диагностического обслуживания транспортных средств и для предоставления информации водителям; приборы для диагностики, состоящие из датчиков для тестирования функций транспортного средства и диагностики электрических и механических проблем, интегрированные в автомобиль; автомобильное диагностическое программное обеспечение; записи оптические; носители информации оптические; записи цифровые; электронные модули интерфейсов, продаваемые как неотъемлемая часть наземного автотранспортного средства; тактильные, акустические и визуальные интерфейсы, позволяющие взаимодействовать с находящимися в автомобиле; датчики, компьютеры и беспроводные приемопередатчики для возможности связи с транспортными средствами, между транспортными средствами, с сотовыми телефонами и центрами передачи данных; дисплеи аварийной сигнализации для транспортных средств; оборудование системы безопасности автомобиля с функциями предупреждения или тревоги; интегрированные электронные автоматические системы для транспортных средств; компьютеры для автономного вождения; бортовые электронные системы для обеспечения вождения и помощи при парковке; система оптимального

регулирования скорости для транспортных средств; приборы для контроля скорости автомобиля; электронные модули интерфейсов, для проводных и беспроводных интерфейсов мобильных телефонов и электронных медиаплееров с автомобильной электрической системой; пульты дистанционного управления для двигателей; встроенное аудио, аудиовизуальное автомобильное оборудование или оборудование связи; встроенное автомобильное оборудование для звукового воспроизведения; ассистенты персональные цифровые; планшетные компьютеры; мультимедийные устройства; приборы и оборудование MP3 или MP4; MP3 или MP4 записи; внешние жёсткие диски; наушники для использования с компьютерами для аудио, аудиовизуального оборудования или оборудования связи; "мыши" для компьютеров; коврики для "мыши"; бинокли; компакт диски, проигрыватели для компакт-дисков; DVD диски, проигрыватели для OVO дисков; диски для записи цифровой информации; проигрыватели для воспроизведения магнитной записи; кассеты с магнитной лентой; проекторы; мелодии для вызова (рингтоны) загружаемые; линзы для ламп; телефоны; мобильные телефоны; гарнитура и аксессуары для мобильных телефонов, включенные в 09 класс; чехлы для мобильных телефонов; шнуры для мобильных телефонов; экранные заставки для телефонов и планшетов; телефонная аппаратура для автомобилей; фотоаппараты; веб камеры (web cams); бортовые камеры; экшн-камера (цифровая видеокамера для экстремальных условий работы); парковочные датчики и камеры заднего вида для транспортных средств; системы навигации, включающие электронные передатчики, приемники, электронные схемы, микропроцессоры, сотовый телефон и компьютерное программное обеспечение, все для обеспечения навигации и интегрированное в автотранспортное средство; системы глобального позиционирования [gps], спутниковые системы навигации; цифровая музыка; книги цифровые (планшеты); устройства для записи, передачи или воспроизведения информации в электронной форме; информация предоставляемая в электронной форме; публикации электронные; загружаемые электронные карты; устройства охранной сигнализации; датчики сигнализации; указатели; приборные доски и панели; одометры; спидометры; тахометры; датчики температурные; вольтметры;

амперметры; оборудование испытательное; измерительные приборы бесконтактные; аккумуляторы для транспортных средств; аккумуляторы электрические для транспортных средств; аппараты электрические, в том числе, станции зарядки электромобилей; оборудование для оповещения об авариях на автомагистралях; термометры, за исключением медицинских; буссоли; электронные приборы и инструменты для обучения; программы игровые для компьютеров; контактные линзы, очки и солнцезащитные очки; очки спортивные лыжные; очки ночного видения; защитная спецодежда; одежда защитная для гонщиков; шлемы защитные; магниты-эмблемы; магниты на холодильник; детали и запасные части для любых из вышеперечисленных товаров, все вышеперечисленные товары, относящиеся к области транспортных средств» противопоставленного знака [3] являются однородными с товарами 09 класса МКТУ «DVD-плееры; аккумуляторы электрические для транспортных средств; амперметры; аппаратура для дистанционного управления, включенная в 09 класс; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты для передачи звука; аппараты электрические для дистанционного зажигания; брелоки электронные для дистанционного управления; буссоли / компасы; видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; вольтметры; гарнитуры беспроводные для телефонов; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; звуковые интерфейсы; измерители давления; имитаторы для управления или проверки транспортных средств; индикаторы давления; интерфейсы для компьютеров; картриджи для видеоигр; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; каски защитные / шлемы защитные; клавиатуры компьютеров; ключ-карты закодированные; книги электронные; книжки записные электронные; компакт-диски [аудио-видео]; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для предупреждения транспортных аварий; линзы контактные; линзы оптические; магниты декоративные; манипуляторы типа <мышь> [периферийное оборудование]; медиаплееры портативные; микрофоны; микшеры звуковые; мониторы

[компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; наушники; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; пленки для звукозаписи; приборы для измерения расстояния; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для обучения; приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приемники [аудио-видео]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные загружаемые; радиоприемники для транспортных средств; регуляторы напряжения для транспортных средств; сабвуферы; сигнализация световая или механическая; станции зарядные для электрических транспортных средств; схемы интегральные; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; телефоны мобильные / телефоны сотовые; термостаты для транспортных средств; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для обработки информации; устройства охранной сигнализации; устройства периферийные компьютеров; устройства сигнальные аварийные, включенные в 09 класс; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных

телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; флэш- накопители USB; фонари сигнальные; фотоаппараты; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для очков; эквалайзеры [аудиоаппаратура]» оспариваемого товарного знака, поскольку являются идентичными или совпадают как род/вид, поскольку относятся к электронным, электрическим, оптическим приборам, устройствам и инструментам, звукозаписывающим устройствам, устройствам для передачи звуков и изображений а также к программному обеспечению, имеют одинаковое назначение, область применения и круг потребителей.

Товары 12 класса МКТУ «моторные транспортные средства, части и принадлежности к ним, включенные в 12 класс» противопоставленного знака [1] являются однородными с товарами 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические для транспортных средств; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты для передачи звука; аппараты электрические для дистанционного зажигания; брелоки электронные для дистанционного управления; буссоли / компасы; видеокамеры; видеотелефоны; видеозэкраны; гарнитуры беспроводные для телефонов; звуковые интерфейсы; имитаторы для управления или проверки транспортных средств; компьютеры; круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для предупреждения транспортных аварий; приборы для измерения расстояния; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы и инструменты навигационные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приемники [аудио-видео]; радиоприемники для транспортных средств; регуляторы напряжения для транспортных средств; сигнализация световая или механическая; станции зарядные для электрических транспортных средств; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; термостаты для транспортных средств; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств;

устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для обработки информации; устройства охранной сигнализации; устройства сигнальные аварийные, включенные в 09 класс; фонари сигнальные» оспариваемого товарного знака, поскольку представляют собой части и принадлежности транспортных средств, относятся к приборам для транспортных средств, соотносятся как «род-вид», имеют одинаковое назначение, область применения и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» противопоставленного знака [2], услуги 35 класса МКТУ «бизнес-консультирование и консультации по управлению бизнесом, связанные с производством, обеспечением, распространением, продажей, обслуживанием, восстановлением и ремонтом автотранспортных средств, экспортом и импортом транспортных средств, их деталей и запасных частей; организация программ по продвижению товаров; консультационные услуги, связанные с организацией программ по продвижению товаров; дистрибьюторские услуги и услуги розничных магазинов, связанные с наземными автотранспортными средствами и деталями, запасными частями и аксессуарами для наземных автотранспортных средств; продвижение продажи товаров и услуг для третьих лиц в автомобильной промышленности путем распространения рекламных материалов и информации о продуктах по Интернету через глобальную компьютерную сеть, путем распространения печатных материалов, аудио и видео записей, телевизионных и радио записей, Интернет рекламы, интернет-сайтов и рекламных конкурсов; услуги розничных магазинов в области автомобилей, деталей к автомобилям, запасных частей и аксессуаров; услуги автомобильных дилеров; услуги розничной торговли (продажи) в области одежды, обуви, головных уборов, предметов багажа, ювелирных изделий, часов, товаров из кожи, сумок, бумажников, канцелярских товаров, печатной продукции, предметов искусства, колец для ключей, зонтов, спортивного инвентаря, товаров для дома, столовых приборов, книг, записей, велосипедов, парфюмерной продукции, очков и футляров, зарядных устройств, держателей и аксессуаров для компьютеров,

планшетов, или мобильных телефонов; услуги по предоставлению информации и советов в области всего вышеперечисленного» противопоставленного знака [3] являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными

предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц;

управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик> / услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая» оспариваемого товарного знака, поскольку относятся к одному виду услуг, например, услугам в области продвижения товаров, услугам, связанным: с рекламой, ведением бизнеса, ремонтом, консультациями, продажей товаров, указанные услуги имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ «инжиниринг; услуги исследований, проектирование и разработки автомобилей; услуги автомобилестроения; проектирование деталей автомобилей; проектирование аксессуаров для автомобилей; проектирование интерьера автомобилей; проведение технических испытаний и анализ в автомобильной промышленности; предоставление виртуальных компьютерных систем и виртуальной компьютерной среды с помощью среды облачных вычислений для применения в отношении автомобилей и наземного транспорта; исследование, разработка и тестирование новых продуктов и материалов, консультации и рекомендации в области исследований, разработки и тестирования новых материалов; коммерческие и промышленные исследования; прокат компьютеров и программного обеспечения; лабораторные услуги, испытание материалов; составление программ для компьютеров; разработка компьютерных программ; разработка программного обеспечения, составление программ, обновление и реализация; хостинг компьютерных сайтов (веб-сайтов); услуги в

области информационных технологий; хостинг веб-сайта интернет-сообщества, содержащего информацию об автомобилях; онлайн услуги управления системой, позволяющие пользователям удаленно просматривать, контролировать, пользоваться и управлять системами автомобиля для третьих лиц; дистанционный мониторинг состояния систем зарядки аккумуляторов, применяемый в наземных транспортных средствах; предоставление программ проверки подержанных автомобилей; услуги онлайн системы управления, которая позволяет пользователям дистанционно программировать время включения кондиционеров и других функций автомобиля посредством мобильных телефонов и Интернета; информационные и консультационные услуги, связанные со всем вышеперечисленным, предоставление информации, рекомендаций и консультаций, относящихся к любой их вышеперечисленных услуг» противопоставленного знака [3] являются однородными с услугами 42 класса МКТУ «инжиниринг; испытания материалов; исследования в области механики; исследования технические; консультации в области информационных технологий; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов / сервер хостинг; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; услуги <облачных> вычислений; услуги консультационные в области информационных технологий; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая» оспариваемого товарного знака, поскольку относится к одному виду услуг, например, услугам инжиниринга, услугам, связанным: с испытаниями, исследованиями, разработками, услугам по мониторингу, услугам

программного обеспечения, указанные услуги имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Кроме того, коллегия отмечает, что автомобили, производимые компанией Ягуар Лэнд Ровер Лимитед под противопоставленными знаками приобрели широкую известность среди российских потребителей, в связи с чем, в сознании потребителей может возникнуть представление о принадлежности оспариваемого знака к серии знаков, содержащих словесный элемент «DEFENDER» компании Ягуар Лэнд Ровер Лимитед и, следовательно, к смешению знаков на рынке.

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 обусловлено тождеством словесных элементов «Defender»/«DEFENDER». В этой связи у коллегии имеются основания для расширения диапазона товаров/услуг, которые следует рассматривать как однородные.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №660701 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №660701 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №660701 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно его изготовителя, поскольку не несет в себе информации о товаре и его изготовителе.

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители ассоциируют продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лицом, подавшим 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 «SoftDefender» вызывает ассоциации в сознании потребителя именно с лицом, подавшим возражение, и позволит правообладателю за счет этого иметь незаконные преимущества на рынке, также не имеет подтверждения в материалах возражения.

Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №660701 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается доводов возражения о недобросовестности в действиях правообладателя в связи с регистрацией товарного знака по свидетельству №660701, то исследование данного вопроса не входит в компетенцию Роспатента, заключения компетентных органов лицом, подавшим возражение, не представлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.01.2020 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №660701 в отношении товаров 09 класса МКТУ «DVD-плееры; аккумуляторы электрические для транспортных средств; амперметры; аппаратура для дистанционного управления, включенная в 09 класс; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты для передачи звука; аппараты электрические для дистанционного зажигания; брелоки электронные для дистанционного управления; буссоли / компасы; видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; вольтметры; гарнитуры беспроводные для телефонов; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; звуковые интерфейсы; измерители давления; имитаторы для управления или проверки

транспортных средств; индикаторы давления; интерфейсы для компьютеров; картриджи для видеоигр; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; каски защитные / шлемы защитные; клавиатуры компьютеров; ключ-карты закодированные; книги электронные; книжки записные электронные; компакт-диски [аудио-видео]; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для предупреждения транспортных аварий; линзы контактные; линзы оптические; магниты декоративные; манипуляторы типа <мышь> [периферийное оборудование]; медиаплееры портативные; микрофоны; микшеры звуковые; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; наушники; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; пленки для звукозаписи; приборы для измерения расстояния; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для обучения; приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приемники [аудио-видео]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные загружаемые; радиоприемники для транспортных средств;

регуляторы напряжения для транспортных средств; сабвуферы; сигнализация световая или механическая; станции зарядные для электрических транспортных средств; схемы интегральные; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; телефоны мобильные / телефоны сотовые; термостаты для транспортных средств; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для обработки информации; устройства охранной сигнализации; устройства периферийные компьютеров; устройства сигнальные аварийные, включенные в 09 класс; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; флэш- накопители USB; фонари сигнальные; фотоаппараты; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные; шнуры для мобильных телефонов; шнуры для очков; эквалайзеры [аудиоаппаратура]», услуг 35 класса МКТУ, услуг 42 класса МКТУ «инжиниринг; испытания материалов; исследования в области механики; исследования технические; консультации в области информационных технологий; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат программного

обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов / сервер хостинг; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; услуги <облачных> вычислений; услуги консультационные в области информационных технологий; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая».