

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 10.06.2016, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541479, поданное Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013737341 с приоритетом от 29.10.2013 зарегистрирован 07.05.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №541479 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", 188820, Ленинградская область, Выборгский р-н, п.г.т. Рощино, ул. Тракторная, 1 (далее – правообладатель) в отношении товаров 12 класса МКТУ: «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху».

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение

Landmaster

« _____ », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в Роспатент 10.06.2016, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду

того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 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);

- присутствие важнейших признаков графического и звукового сходства: совпадение начальных (LAND-) и конечных (-ER) частей обозначений, одинаковое количество слогов (3), одинаковый алфавит (латинский), близость состава гласных, близость состава согласных, значимый характер совпадающих частей и т.д.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541479 недействительным полностью в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №541479, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой одно слово - Landmaster, написанное строчными буквами латинского алфавита, начиная с заглавной буквы. Товарный знак лица, подавшего возражение, для товаров «наземные моторные экипажи и части к ним» состоит из одного слова, написанного исключительно

заглавными буквами: LANDROVER;

- восприятие товарных знаков в целом (общее восприятие), не позволяет прийти к выводу о сходстве сравниваемых товарных знаков. Сходство не представляется возможным с позиции рядового потребителя, для которого Land Rover и Land Cruiser это полноприводные внедорожники (Джипы) разных производителей. При появлении на рынке продукции с наименованием Landmaster потребитель, столкнувшись с ним, по мнению правообладателя оспариваемого товарного знака, 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 будет акцентироваться на второй части слова: Лендмастер, Автомастер, Спортмастер и т.п., связывая данные слова с каким-либо родом деятельности, а в нашем случае с земледелием. В русском языке есть много слов, образованных с помощью соединения двух слов, одно из которых земля: землемер, землепроходец, землекоп, или: теплоход, тепловоз и т.п. Все они хотя и начинаются с одного корня, но несут разный смысл;

- при сопоставлении внешней графической (визуальной) формы знаков между «LANDROVER» и «Landmaster» сходство явно не прослеживается.

- при сопоставлении звуковой (фонетической) формы знаков можно усмотреть два одинаковых слова английского языка: (Land - земля), однако вторые части слов – «master» и – «ROVER» являются абсолютно несходными по звучанию;

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение, в связи с чем основания для признания оспариваемого товарного знака недействительным отсутствуют.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.10.2013) приоритета товарного знака по свидетельству № 541479 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 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 №541479 представляет собой

Landmaster

словесное обозначение « », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №17362 является

LANDROVER

словесным « », выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ, а именно: наземные моторные экипажи и части к ним.

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №541479 и противопоставленному товарному знаку, показал следующее.

Товары 12 класса МКТУ «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле» указанные в перечне оспариваемого товарного знака, и товары 12 класса МКТУ «наземные моторные экипажи и части к ним», указанные в перечне

противопоставленного знака, однородны, поскольку относятся к одним видам товаров «наземным транспортным средствам и их частям», имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта. Товары «аппараты перемещающиеся по воде и воздуху» не являются однородными с товарами перечня противопоставленного товарного знака, так как относятся к отдельным видам товаров, имеют различные характерные особенности, различный круг потребителей и условия реализации.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал их несходство.

Так, сопоставление по фонетическому признаку сходства позволило установить, что словесные элементы оспариваемого и противопоставленного товарных знаков имеют разное количество букв/звуков, различный состав гласных и согласных букв и различные конечные части. При этом следует указать, что конечные части имеют большую длину звукоряда, чем начальные части сравниваемых слов. Указанное обуславливает вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому признаку.

В графическом отношении сравниваемые обозначения, хотя выполнены буквами одного (латинского) алфавита, отличаются благодаря различному графическому начертанию (заглавные и строчные) букв.

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по семантическому критерию сходства показал следующее.

Оспариваемый товарный знак не является лексической единицей какого-либо языка. Вместе с тем, его части «Land» и «master» являются значимыми словами английского языка и переводятся как «Land» - земля, суша, почва, страна, государство, территория, район, край, недвижимость, земельная собственность, землеустройство, «master» - мастер, магистр, учитель, хозяин, владелец, господин, повелитель, владыка.

Противопоставленный знак также не является лексической единицей какого-либо языка. Вместе с тем, его части «LAND» и «ROVER» являются значимыми словами английского языка и переводятся как «LAND» - земля, суша, почва, страна, государство, территория, район, край, недвижимость, земельная собственность, землеустройство, «ROVER» - вездеход, скиталец, странник, пират, разбойник. При

этом следует обратить внимание, что вышеперечисленные слова хорошо известны среднему российскому потребителю.

Кроме того, коллегия отмечает, что элемент «Land» для товаров 12 класса МКТУ не свидетельствует о принадлежности лицу, подавшему возражение, поскольку элемент «Land» используется разными производителями, хорошо известными на российском рынке («Toyota Land Cruiser», см. <http://toyota-vnukovo.ru/>; «Landpower», см. <http://www.landini.it/>).

В силу своей семантики, словесные элементы «Landmaster» и «LANDROVER» порождают различные смысловые ассоциации: «странствующий по земле»/«землевладелец», «возделывающий землю». В этой связи коллегия усматривает различия сопоставляемых товарных знаков по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Следовательно, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные фонетические, семантические отличия.

Несмотря на то, что часть товаров перечня оспариваемого товарного знака признана коллегией однородной товарам, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака, они не будут смешиваться в гражданском обороте в силу различий их маркировки. Также следует учитывать, что товары относятся к дорогостоящим товарам длительного пользования, при покупке которых потребители бывают особенно внимательны, и вероятность смешения невелика.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Также следует отметить, что 18.08.2016 по результатам проведения заседания коллегии, поступило особое мнение от правообладателя оспариваемого товарного знака, доводы которого повторяют доводы, изложенные в отзыве на возражение, проанализированные выше, в связи с чем они не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.06.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 541479.