

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 поступившее 17.09.2018 возражение, поданное компанией Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016746530, при этом установила следующее.

Обозначение «DEFENDER» по заявке №2016746530, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.12.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 14, 16, 18, 25, 28 и услуг 35, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.05.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 07, 09 (части), 14, 25, 28 (части) и услуг 35 (части), 37 (части), 39, 41, 42 классов МКТУ, а в отношении заявленных товаров 09 (части), 16, 18, 28 (части) и услуг 35 (части), 37 (части) классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- товарным знаком «DEFENDER» по свидетельству №472027 с приоритетом от 11.11.2010 в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ [1];

- знаком «D*FENDER» по международной регистрации №1206194 с конвенционным приоритетом от 08.11.2013 в отношении товаров 28 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 28 класса МКТУ [2];

- товарным знаком «DEFENDER» по международной регистрации №1026608 с конвенционным приоритетом от 27.07.2009 в отношении услуг 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [3];

- товарным знаком «DEFENDER» по свидетельству №350644 с приоритетом от 20.03.2007 в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 16, 18, 35 классов МКТУ [4];

- товарным знаком «DEFENDER» по свидетельству №311962 с приоритетом от 21.03.2005 в отношении товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 16, 35 классов МКТУ [5].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в части противопоставления знака по международной регистрации №1206194 [2] в отношении товаров 28 класса МКТУ;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №311962 [5] прекратил действие в связи с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака 15 мая 2018 года, таким образом, данный товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- что касается противопоставленной регистрации фонетически тождественного товарного знака «DEFENDER» по свидетельству №472027 [1], заявитель обращает внимание на тот факт, что услуги 37 класса МКТУ «мытьё автомобилей; мытьё транспортных средств; чистка транспортных средств», содержащиеся в перечне данного товарного знака, являются неоднородными заявленным услугам 37 класса МКТУ: «восстановление, реставрация, осмотр, покраска и полировка наземных

транспортных средств», поскольку различаются по основному признаку однородности - категории «род-вид»;

- Ягуар Лэнд Ровер Лимитед является правообладателем товарного знака «DEFENDER» по свидетельству №293353, с приоритетом от 27.02.2003, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ «строительство; ремонт, включая техническое обслуживание; установка оборудования»;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №350644 [4] не являются сходными до степени смешения, а, следовательно, могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак «deFNder» по международной регистрации №1026608 [3] не являются сходными до степени смешения, и могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- заявитель обратился к правообладателям регистраций №№350644 и 1026608 [2,3] и получил их безотзывные согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2016746530 в отношении всех товаров и услуг 07, 09, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 37, 39, 41 и 42 классов МКТУ;

- риск смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте практически отсутствует не только в связи с существенными различиями между ними, но также в связи с различиями в областях деятельности их владельцев;

- обозначение «DEFENDER» в течение длительного времени используется компанией Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, в том числе и в России, для маркировки линейки автомобилей высокой проходимости, пользующихся постоянным спросом потребителей, обусловленным их надежностью и высокой репутацией производителя.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 17.05.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016746530 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 07, 09, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 37, 39, 41 и 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.12.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

Заявленное обозначение «DEFENDER» выполнено буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 09, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 37, 39, 41 и 42 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2016746530 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены знаки [1-5].

Противопоставленный знак [1] является словесным «DEFENDER», выполненным стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является словесным «D*FENDER», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] является словесным «deFNder», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] является комбинированным  defender, состоящим из словесного элемента «defender», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и стилизованного графического элемента. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09, 16, 18 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [5] является комбинированным  defender, состоящим из словесного элемента «defender», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и стилизованного графического элемента. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента оспаривается только в отношении противопоставленных товарных знаков [1, 3, 4, 5].

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 17.05.2018.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателей противопоставленных знаков [3, 4] на регистрацию и использование обозначения «DEFENDER» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 18 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение «DEFENDER» по заявке №2016746530 и противопоставленные знаки «deFNder»/«defender» [3, 4] не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при

наличии согласия его правообладателя, противопоставленные знаки [3, 4] не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 09, 16, 18 и услуг 35 классов МКТУ.

Относительно противопоставленного товарного знака [5] коллегия отмечает, что правовая охрана данного товарного знака досрочно полностью прекращена 15.05.2018.

В этой связи, противопоставленный товарный знак [5] также не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 и услуг 35 класса МКТУ.

Что касается противопоставленного товарного знака [1] коллегия отмечает следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1], коллегией было установлено, что данные знаки являются фонетически и семантически тождественными словесные элементы «DEFENDER»/«DEFENDER» (в переводе с английского языка означает «защитник», см. Интернет, словари).

Графически сопоставляемые обозначения являются сходными, поскольку выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Вместе с тем, анализ однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака [1], показал следующее.

Услуги 37 класса МКТУ «мытьё автомобилей; мытьё транспортных средств; чистка транспортных средств» противопоставленного знака [1] относятся к услугам по мойке и чистке автомобилей и транспортных средств, представляют собой обособленное направление сферы услуг и предоставляются на специализированных предприятиях (автомойках).

Услуги 37 класса МКТУ «восстановление, реставрация, осмотр, покраска и полировка наземных транспортных средств» заявленного обозначения относятся к

услугам технического обслуживания, входят в стандартный комплекс услуг по техническому обслуживанию автомобилей.

Также, коллегией было принято во внимание следующее.

Заявителем были предоставлены сведения о том, что на его имя уже предоставлена правовая охрана товарному знаку «DEFENDER» по свидетельству №293353, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ «ремонт, включая техническое обслуживание».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что указанные услуги 37 класса МКТУ заявленного обозначения и услуги 37 класса МКТУ противопоставленного знака [1] не являются однородными, так как относятся к разному виду услуг, имеют различное назначение, и не являются взаимозаменяемыми.

Резюмируя изложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] предназначены для маркировки неоднородных услуг, в связи с чем отсутствуют основания для вывода об их смешении на рынке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.09.2018, изменить решение Роспатента от 17.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016746530.