

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 19.01.2012, поданное компанией «Ягуар Карс Лимитед», Великобритания (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 414218, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2009722915/50 с приоритетом от 17.09.2009 зарегистрирован 22.07.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 414218 на имя ОАО «Арзамасский машиностроительный завод», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 12, 35, 37 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия – до 17.09.2019.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак является изобразительным и представляет собой художественное изображение головы тигра с оскалом, означающее силу и мощь транспортного средства.

В поступившем 20.01.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 414218 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, в возражении указано на несоответствие оспариваемого товарного знака положениям статьи 10-bis «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» и статьи 14 Закона Российской Федерации «О защите конкуренции».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, знаком по международной регистрации № 749990, приоритет 08.09.2000 [1];

- сравниваемые знаки представляют собой изображения головы хищного животного отряда кошачьих в анфас, с поднятыми вверх ушами, прищуренными глазами, с открытой пастью, с оскалом острых клыков, со специфическим окрасом. Оба изображения полностью симметричны, идентичны по смыслу и выполнены в черно-белом цвете;

- товары 12 класса обоих знаков однородны, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид. Кроме того, очевидно, что рядовой потребитель, увидев на улице транспортное средство с изображением головы хищника или рекламу либо вывеску, естественно решит, что данное транспортное средство выпускается лицом, подавшим возражение, с его разрешения или по лицензии;

- следует отметить, что чем сильнее сходство знаков, тем выше опасность смешения, и тем шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные, при этом следует учитывать известность обозначения (в данном случае длительную историю очень дорогих и очень качественных английских автомобилей «Jaguar» класса «люкс», имеющих спортивную направленность);

- начиная с 2006 года автомобили «Jaguar» продаются в России, за прошедшее время автомобили стали очень популярны, число проданных автомобилей выросло от 21 % до 71 % (в зависимости от модели);

- изложенное в совокупности свидетельствует о том, что все товары и услуги оспариваемого товарного знака однородны товарам 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак;

- рядовые потребители хорошо знакомы со знаком, изображающим голову ягуара, и ассоциируют его с именем конкретного производителя, т.е. с «Ягуар Карс Лимитед». За столетнюю историю существования компании, а также в связи с ее активной деятельностью на территории России потребители могут быть введены в заблуждение товарами, произведенными правообладателем. Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса и статьи 10-bis Парижской конвенции;

- действия правообладателя подпадают под нормы статьи 14 Закона Российской Федерации «О защите конкуренции», согласно которым не допускается недобросовестная конкуренция (далее приводятся цитаты из указанной статьи).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №414218 полностью.

В подтверждении изложенных доводов к возражению представлены следующие материалы:

- распечатки заявки № 2009722915/50, регистрации № 749990 (1);
- распечатки из сети Интернет с информационных и поисковых сайтов (2);
- фотографии автомобилей (3).

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №414218 19.03.2012, а также на заседании коллегии, состоявшемся 20.03.2012, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертиза по рассматриваемой заявке не выявила сходства до степени смешения с противопоставленным знаком и само обозначение было признано не способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров [1];

- сравнение знаков показывает их несходство: оспариваемый знак — стилизованное изображение головы животного, противопоставленный знак — композиция в овальной кайме из стилизованных листьев размещены две окружности, в которых расположены стилизованное изображение головы животного и буква «D». При этом головы животных различны: в оспариваемом знаке это широкая морда тигра с открытой пастью и сощуренными глазами (полностью симметричен), а в противопоставленном знаке — более узкий овал морды с ярко выраженными большими глазами, а также другими признаками, позволяющими отнести ее к ягуару (отсутствует симметрия изображений);

- сравниваемые знаки имеют различное смысловое значение: тигр и ягуар. С точки зрения цветового решения оба знака выполнены в черно-белой цветовой гамме, однако оспариваемый знак выполнен с преобладанием белого цвета, тогда как в противопоставленном знаке использован черный цвет;

- общее зрительное впечатление настолько различно, что не позволяет ассоциировать знаки друг с другом. Следует отметить, что в противопоставленном знаке трудно сориентироваться на каком-либо конкретном элементе, сложно различить изображение в виде головы животного;

- изложенное говорит об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения;

- следует обратить внимание и на разницу в объемах правовой охраны, предоставленных сравниваемым знакам: оспариваемый знак охраняется в отношении товаров и услуг 12, 35, 37 и 40 классов МКТУ, а противопоставленный – только в отношении товаров 12 класса МКТУ;

- правообладатель оспариваемого товарного знака – российская компания-производитель военной техники, автозапчастей к ней и спецтехники (основана в 1972 году). Компания стала крупнейшим производителем колесных бронетранспортеров и легких бронированных машин на их базе. Владелец противопоставленного знака – крупная английская компания, сфера деятельности которой заключается в проектировании и создании легковых автомобилей класса люкс, которые известны своим качеством и не редко представляют собой товар ручной сборки, что соответственно сказывается на его цене;

- изложенное позволяет судить о совершенно различных сферах деятельности компаний. Каждая компания работает в своем сегменте рынка, приобрела популярность, узнаваемость и не может быть спутана потребителем при сравнении;

- что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям Парижской конвенции и Закона «О защите конкуренции», следует отметить, что международная практика подразумевает под общей чертой недобросовестного коммерческого поведения попытку предпринимателя добиться успеха в конкуренции не за счет собственных достижений, а путем неправомерного использования деятельности другого лица или оказания влияния на потребительский спрос ложными или вводящими в заблуждение утверждениями. Указанное никоим образом не относится к правообладателю оспариваемого товарного знака, деятельность которого не несет в себе даже вероятности недобросовестной конкуренции в отношении компании «Ягуар Карс Лимитед».

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены информационные распечатки из сети Интернет (4).

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 414218.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.09.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил установлено, что изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 является изобразительным и представляет собой стилизованное изображение головы животного. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 12, 35, 37 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и представляет собой композицию в форме овала с широкой каймой, внутри которого симметрично размещены два круга. В левом круге расположено стилизованное изображение головы животного, а в правом круге – стилизованная буква «D». Знаку предоставлена охрана в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ оспариваемого и противопоставленного [1] знаков показал следующее.

Сравниваемые знаки содержат в своем составе изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы животного. При этом наблюдается использование идентичного характера изображения: голова животного семейства кошачьих с прорисовкой полос и звериного оскала на морде.

Таким образом, визуальное сходство внешней формы элементов знаков создает одинаковое зрительное восприятие. Следует также указать, что на ассоциирование обозначений в целом влияет также использование одного цветового сочетания (черно-белая гамма).

Коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание, что знак [1] принадлежит компании «Ягуар Карс Лимитед», Великобритания. Лицом, подавшим возражение, представлены материалы и информация об известности автомобилей Ягуар в Европе и в России.

Jaguar Cars Ltd. (*Ягуар Карс лимитед*) — британская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на производстве автомобилей класса «люкс». Существование компании началось с 20-х годов прошлого века. В это время она была компанией Swallow Sidecar, и производила коляски для мотоциклов. С 1927 года стала сама проектировать и разрабатывать новые модели автомобилей. В середине прошлого века компания сменила название на Jaguar. В 1950 году Jaguar начал сотрудничество с фирмой Daimler Motor Company, которая выпускала автомобили, по классу близкие к Ягуарам. С 1960 года Daimler стала частью компании Jaguar. Сама компания, у которой начались трудности с продажами, в 1966 году начала сотрудничать и вошла в состав Бритиш Мотор. Начиная с этого времени модели Jaguar стали пользоваться все большей популярностью. В конце 1980-х был открыт филиал компании Jaguar Sport, производивший спортивные модели автомобилей. Тогда же Jaguar становится отделением фирмы Ford. В 2000 – 2004 гг. автомобили марки Jaguar снова принимали участие в гонках Формула-1 в качестве команды «Ягуар». С 2005 года Ягуары стали появляться в продаже на территории России. В 2008 году компания вошла в состав индийского концерна Tata

Motors. Начиная с апреля 2009 года, компания Jaguar проводит специальную программу компенсации выбросов углекислого газа в процессе производства на двух заводах в Великобритании. А летом 2009 года состоялась презентация абсолютно нового седана XJ с алюминиевым кузовом, являющегося на сегодняшний день флагманом модельного ряда Jaguar.

Следует отметить, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ: «автомобили; части и принадлежности для вышеперечисленных товаров, включенные в 12 класс, а именно кузова, шасси, коробки передач, амортизаторы подвесок, тормоза», характерных для той области деятельности, в которой приобрела известность указанная выше компания. Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает наличие в оспариваемом товарном знаке услуг 37 класса МКТУ: «восстановление машин полностью или частично изношенных; техническое обслуживание транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств; установка и ремонт охранной сигнализации», которые неразрывно связаны с производством, реализацией, обслуживанием и ремонтом автомобилей. Изложенное обуславливает вероятность смешения знаков в гражданском обороте на рынке вышеперечисленных товаров и услуг.

Вместе с тем, товары 12 класса МКТУ: «средства военные; средства санитарно-технические», в силу своего специального назначения, особых условий реализации и ограниченного круга потребителей не могут быть признаны однородными деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение.

Учитывая известность обозначения в виде головы животного семейства кошачьих в отношении товаров и услуг, относящихся к легковому автомобилестроению, коллегия палаты по патентным спорам усматривает возможность ассоциирования оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком [1], и смешения этих средств индивидуализации в случае маркировки ими товаров 12 класса МКТУ: «автомобили; части и принадлежности для вышеперечисленных товаров, включенные в 12 класс, а именно

кузова, шасси, коробки передач, амортизаторы подвесок, тормоза», и всех услуг 37 класса МКТУ.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что знаки ассоциируются друг с другом в целом, а регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя для данных товаров и услуг способна вызвать ложные представления относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги) указанных выше классов МКТУ.

Принимая во внимание изложенное, коллегия палаты по патентным спорам располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 12 класса МКТУ: «автомобили; части и принадлежности для вышеперечисленных товаров, включенные в 12 класс, а именно кузова, шасси, коробки передач, амортизаторы подвесок, тормоза», и всех услуг 37 класса МКТУ.

Что касается услуг 35 и 40 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данные услуги относятся к рекламе и продвижению товаров, а также монтажно-сборочным работам по заказу без соотнесения их с какими-либо товарами, в том числе товарами 12 класса МКТУ. Материалами возражения не содержат сведений о том, что лицо, подавшее возражение, приобрело узнаваемость среди потребителей в отношении этих услуг, в связи с чем материалами возражения не доказана возможность смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте в отношении услуг 35 и 40 класса МКТУ или введения потребителя в заблуждение относительно лица их оказывающего.

Относительно мотивов возражения по основаниям статьи 10-bis «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» и статьи 14 Закона Российской Федерации «О защите конкуренции», коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса правовая охрана знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной

регистрацией знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Установленный порядок такого признания предполагает обращение в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации. Таким образом, установление факта того, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции, не входит в компетенцию палаты по патентным спорам, в связи с чем соответствующие доводы возражения не могут быть приняты во внимание.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 19.01.2012, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 414218 в отношении товаров 12 класса МКТУ: «автомобили; части и принадлежности для вышеперечисленных товаров, включенные в 12 класс, а именно кузова, шасси, коробки передач, амортизаторы подвесок, тормоза», и всех услуг 37 класса МКТУ.