

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 компании Лэнд Ровер, Англия (далее - лицо, подавшее возражение), от 19.03.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №469533, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2010725392 с приоритетом от 05.08.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.08.2012 за №469533 на имя ООО «АУДИОСИСТЕМЫ», Московская обл., г. Химки (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой словесный элемент «ROAD ROVER» (транслитерация – РОАД РОВЕР), выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, в переводе с английского означает «ДОРОЖНЫЙ СКИТАЛЕЦ». Изобразительный элемент выполнен в виде дуги, обрамляющей словесный элемент. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку полностью ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований пунктов 6(2), 8 и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарными знаками «LAND ROVER» по свидетельствам

№№389718 [1], 294195 [2], 303248 [3] и 303247[4], правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, сходством до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, а также тем, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя.

Возражение аргументировано следующими доводами:

- сходство сравниваемых обозначений до степени смешения обусловлено доминированием в них словесного элемента «ROVER», на котором акцентируется внимание потребителя;

- словесный элемент «ROAD» оспариваемого знака в переводе с английского языка означает «дорога», а словесный элемент «LAND» противопоставленных товарных знаков означает «земля»;

- сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров и услуг;

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на фирменное наименование «LAND ROVER», что подтверждается доверенностью, а также принадлежащими ему регистрациями товарных знаков;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет активную деятельность и широко известно в России, автомобили «LAND ROVER» пользуются популярностью и заслуженной репутацией в сегменте класса «премиум»;

- российский потребитель, встречая приборы, аппаратуру и иные технические устройства, пригодные для применения в автомобильной индустрии и маркированные обозначением, содержащим элемент «ROVER», могут сделать ложный вывод о том, что их производителем является лицо, подавшее возражение, или произведен с его согласия;

- использование оспариваемого знака для маркировки товаров и услуг, в отношении которых он зарегистрирован, способно вызвать смешение в отношении производителя, поскольку все отмеченные выше обстоятельства приводят к тому, что товарный знак по свидетельству №469533 может ассоциироваться в сознании

потребителя с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем, что не соответствует действительности.

В возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №469533 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из открытых реестров регистраций товарных знаков лица, подавшего возражение [5];
- распечатка сведений из свободной Интернет-энциклопедии «Википедия» [6];
- сведения, размещенные на официальном сайте www.landrover.ru [7];
- сведения с различных сайтов Интернет, подтверждающие известность товарных знаков лица, подавшего возражение [8].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва не представил, заявив в устной форме о своем несогласии с доводами возражения, и выразил просьбу об отказе в удовлетворении возражения от 19.03.2013.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии палаты по патентным спорам, по результатам которого Роспатентом было принято решение от 18.06.2013 об отказе в удовлетворении возражения от 19.03.2013 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №469533.

Не согласившись с решением Роспатента от 18.06.2013, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2014 оставлено без изменения решение Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2014 по делу № СИП-211/2013, которым было признано недействительным решение Роспатента от 19.06.2013.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление

положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №469533 рассматривается коллегией палаты по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.08.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная 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.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами наименования), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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 подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесный элемент «ROAD ROVER» (транслитерация – РОАД РОВЕР), выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, в переводе с английского языка может означать «дорожный пират, дорожный странник, дорожный скиталец и др.» (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo). Изобразительный

элемент выполнен в виде дугообразной полосы, обрамляющей словесный элемент. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в серо-зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Возражение от 19.03.2013 основано на сходстве, по мнению лица, подавшего возражение, до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками [1-4], зарегистрированными ранее на имя лица, подавшего возражение.

Знаки [1, 3] представляют собой словесные обозначения «LAND ROVER», выполненные в две строки стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета и расположенные внутри овала черного цвета с черно-белым обрамлением. Правовая охрана знакам предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ соответственно.

Товарный знак [2] является словесным и представляет собой обозначение «LAND ROVER EXPERIENCE», выполненное стандартным шрифтом и зарегистрированное, в частности, для товаров 09 класса МКТУ.

Товарный знак [4] также является словесным и представляет собой обозначение «LAND ROVER», выполненное стандартным шрифтом и зарегистрированное, в частности, для услуг 35 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.05.2015, были приняты во внимание следующие обстоятельства, установленные Судом по интеллектуальным правам. В частности, в решении суда по делу № СИП-211/2013 указано, что словесный элемент «ROVER», входящий в состав сравниваемых обозначений, доминирует в обозначениях и является сильным элементом, на который падает логическое ударение в знаках. Также судом установлено, что на имя лица, подавшего возражение, зарегистрирована серия товарных знаков, содержащих оригинальный словесный элемент «ROVER», не носящий описательного характера.

С учетом изложенного оспариваемый товарный знак «ROAD ROVER» следует признать сходным с серией зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, товарных знаков «LAND ROVER», «LAND ROVER EXPERIENCE» [1-

4], в основу которой положен словесный элемент «ROVER». Сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено звуковым и смысловым тождеством указанного элемента, входящего в сопоставляемые товарные знаки. Указанный вывод совпадает с позицией Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-211/2013, подтвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2014. Что касается графических отличий оспариваемого знака от противопоставленных, то они не оказывают в данном случае существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Анализ однородности перечней товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана сопоставляемых товарных знаков, показал, что часть из них совпадает по виду, другая часть товаров и услуг относится к одним родовым группам, имеет одинаковое назначение (для транспортных средств), одинаковые условия реализации и один круг потребителей, следовательно, сравниваемые товары и услуги являются однородными.

С учетом изложенного выше товарный знак по свидетельству №469533 следует признать не соответствующим требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение также мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку нарушается исключительное право на фирменное наименование Land Rover лица, подавшего возражение.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ представленных материалов показал, что они не содержат сведений о деятельности лица, подавшего возражение, под фирменным наименованием Land

Rover, однородной товарам 09 и услугам 35 классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №469533.

В связи с указанным следует отметить, что, несмотря на сходство оспариваемого товарного знака со словесным элементом «Land Rover» до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг и наличие исключительного права на фирменное наименование Land Rover с 16.08.2000 (до даты приоритета товарного знака по свидетельству №469533), установленное судом, отсутствуют основания для признания оспариваемого знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение от 19.03.2013 мотивировано также несоответствием оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Указанный довод возражения базируется на известности потребителям автомобилей, производимых лицом, подавшим возражение, под товарными знаками «LAND ROVER».

Вместе с тем, следует отметить, что материалы возражения не содержат каких-либо документов, подтверждающих, что указанное обозначение известно российскому потребителю в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый знак, что могло бы привести к возникновению у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи товаров/услуг, маркированных товарным знаком «ROAD ROVER», с лицом, подавшим возражение. Все представленные лицом, подавшим возражение, сведения касаются автомобилей, относящихся к 12 классу МКТУ. Довод возражения о том, что российский потребитель, увидев приборы, аппаратуру и иные технические устройства, применяемые в автомобильной индустрии и маркированные обозначением, содержащим элемент «ROVER», могут сделать ложный вывод о том, что их производителем является лицо, подавшее возражение, или произведен с его согласия, также не имеет подтверждения в материалах возражения.

В связи с отсутствием документального подтверждения того, что потребитель будет воспринимать товары и услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, как товары и услуги лица, подавшего возражение, а не правообладателя, отсутствуют основания для вывода о способности оспариваемого знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и/или лица, оказывающего услуги.

Таким образом, коллегия считает довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 19.03.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №469533 недействительным полностью.