

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 12.03.2018 возражение компании Jaguar Land Rover Limited, Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 486931, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 486931 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.05.2013 по заявке № 2012710109 с приоритетом от 02.04.2012 в отношении товаров 01, 03 и 04 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Дюран Медиа», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 486931 было зарегистрировано словесное обозначение « **ROVERS** », выполненное буквами латинского алфавита.

В поступившем 12.03.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией товарных знаков со словом «ROVER» по свидетельствам №№ 111108, 322383, 129235, 274007, 274008, 420736, 40987, 294195, 363544, 541117, 541646, 557115 и 570371, охраняемых на имя лица, подавшего возражение, и имеющих более ранние приоритеты, в отношении

товаров 01, 03 и 04 классов МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака, однородных товарам 12 и услугам 37 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков, а также способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению была приложена только распечатка статьи из сети Интернет (из портала «Википедия») [1].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что противопоставленные товарные знаки либо имеют более поздние приоритеты, чем оспариваемый товарный знак, либо уже не охраняются в связи с истечением срока действия исключительного права, либо были приобретены лицом, подавшим возражение, у другого лица, либо не являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, так как они отличаются количеством слов, составом звуков и букв и наличием или отсутствием изобразительных элементов, в то время как слово «ROVER» в противопоставленных товарных знаках в силу своей семантики и в сочетании с иными словами (в частности, «LAND ROVER» – «землеход» или «автомобиль») является «слабым» и не доминирующим элементом, а товары, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки (транспортные средства и средства для их обслуживания), не являются однородными, поскольку они относятся к разным областям производства и отличаются условиями производства и сбыта и кругом потребителей.

При этом в отзыве правообладателем отмечено и то, что лицом, подавшим возражение, не были представлены какие-либо документы в подтверждение довода возражения о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих

товаров, тем более что правообладателем, в свою очередь, активно используется оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены распечатка сведений из онлайн-словаря [2] и копии документов со сведениями об экономической деятельности правообладателя [3].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (02.04.2012) 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 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 абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

В соответствии с абзацем 1 и 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным курсивным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение « ***ROVERS*** ». Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 02.04.2012 в отношении товаров 01 класса МКТУ «антифризы; добавки химические для моторного топлива; жидкости для гидравлических систем; жидкости тормозные; препараты, препятствующие закипанию жидкости в двигателях», товаров 03

класса МКТУ «жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых» и товаров 04 класса МКТУ «добавки нехимические для моторного топлива; жидкости смазочно-охлаждающие; масла смазочные; масла технические; масло моторное; материалы смазочные».

В представленной лицом, подавшим возражение, статье из сети Интернет (из портала «Википедия») [1] содержится информация о его экономической деятельности. Однако она сама по себе не позволяет прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

Так, не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о самих фактах введения лицом, подавшим возражение, соответствующих товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации и позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо объемы их выпуска, реализации, затрат на рекламу именно этих определенных товаров, территорию их распространения и т.п.

При этом коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение. Так, например, не были представлены какие-либо результаты социологического опроса потребителей.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения [1] какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в

заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи доводы отзыва правообладателя о том, что часть противопоставленных товарных знаков «ROVER» были приобретены лицом, подавшим возражение, у другого лица, и об использовании правообладателем оспариваемого товарного знака, которые касаются исключительно уже исследованного выше вопроса о введении оспариваемым товарным знаком в заблуждение потребителя, уже не требуют какого-либо дальнейшего правового анализа и оценки.

Вместе с тем, рассматриваемое возражение содержит в себе также и другой мотив – о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно о его сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с серией указанных в возражении противопоставленных товарных знаков, охраняемых на имя лица, подавшего возражение, и имеющих более ранние приоритеты.

Однако, в этой связи необходимо отметить, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 541117, 541646, 557115 и 570371 действительно имеют более поздние приоритеты, чем оспариваемый товарный знак, а правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 363544 действительно была прекращена в связи с истечением 19.04.2017 срока действия исключительного права на него. В силу этих обстоятельств данные товарные знаки не подлежат сравнительному анализу с оспариваемым товарным знаком.

В свою очередь, сопоставительный анализ оспариваемого словесного товарного знака « **ROVERS** », с одной стороны, и противопоставленных словесных и комбинированных товарных знаков по свидетельствам №№ 111108 («ROVER»), 322383 («ROVER»), 129235 (, 274007 («LAND ROVER»), 274008 (, 420736 («LAND ROVER SELECTED»), 40987 («RANGE ROVER») и 294195 («LAND ROVER EXPERIENCE»), охраняемых на

имя лица, подавшего возражение, и имеющих более ранние приоритеты, с другой стороны, показал, что они, несомненно, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными, в силу наличия в их составе фонетически сходных слов – «ROVERS» и «ROVER».

Так, в оспариваемом товарном знаке указанное слово «ROVERS» выполнено всего лишь стандартным курсивным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита без применения каких-либо иных графических средств, способных повлиять на изменение словесного характера у соответствующего обозначения и затруднить его соответствующее прочтение.

В то же время вышеуказанные противопоставленные словесные и комбинированные товарные знаки представляют собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита слово «ROVER» либо имеют его в своем составе в сочетании с различными иными словами и изобразительными элементами, что и обуславливает вывод об образовании ими целой серии принадлежащих лицу, подавшему возражение, товарных знаков, которая определяется, собственно, по включенному в их состав одному и тому же соответствующему серийному элементу – слову «ROVER», которое ввиду данного обстоятельства признается в их составе, независимо от его расположения, несущим основную индивидуализирующую нагрузку.

При этом вполне очевидное сходство подлежащих сопоставлению в силу вышеизложенных обстоятельств слов «ROVERS» и «ROVER» обуславливается полным фонетическим вхождением одного слова («ROVER») в другое слово («ROVERS»), когда отличие всего лишь в один конечный согласный звук «s» в оспариваемом товарном знаке не оказывает решающего влияния на восприятие сравниваемых знаков исключительно как сходных в целом.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что соответствующие слова выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита.

Кроме того, конечная буква «s» в слове «ROVERS», согласно правилам английского языка, является указанием на множественное число от слова «ROVER», означающего в переводе с английского языка, например, «скиталец, странник, бродяга», что обуславливает вывод о подобии заложенных в сопоставляемые слова понятий и идей («скитальцы, странники, бродяги» – «скиталец, странник, бродяга»), то есть они являются сходными и по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений.

В свою очередь, некоторые отличия сравниваемых знаков (по количеству слов, составу звуков и букв и наличию или отсутствию изобразительных элементов), отмеченные в отзыве правообладателем, играют лишь второстепенную роль при восприятии этих товарных знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака, представляющего собой слово «ROVERS», и вышеуказанной серии противопоставленных товарных знаков, как отмечалось выше, с единым серийным элементом «ROVER», несущим в них основную индивидуализирующую нагрузку, коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено, собственно, сходство данных слов. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 111108, 322383, 129235, 274007, 274008, 420736, 40987 и 294195, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

При этом особо необходимо отметить, что вероятность смешения на рынке индивидуализируемых сравниваемыми знаками товаров и услуг значительно увеличивается в силу крайне высокой степени сходства этих знаков в целом, обусловленной весьма очевидным сходством, близким к тождеству,

соответствующих слов «ROVERS» и «ROVER», а также с учетом фактора наличия целой серии противопоставленных товарных знаков, когда сходный с ней оспариваемый товарный знак вполне может быть воспринят потребителями как относящийся именно к этой серии товарных знаков, ввиду чего диапазон товаров и услуг, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно расширяется.

Исходя из данного обстоятельства, все товары 01, 03 и 04 классов МКТУ, приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, которые являются, собственно, обязательно необходимыми средствами для обеспечения функционирования и технического обслуживания транспортных средств, подлежат признанию в качестве однородных приведенным в перечнях товаров и услуг противопоставленных регистраций товарных знаков товарам 12 класса МКТУ, представляющим собой эти самые транспортные средства и их части, а также еще и услугам 37 класса МКТУ, представляющим собой услуги по ремонту и техническому обслуживанию этих самых транспортных средств с обязательным использованием соответствующих товаров 01, 03 и 04 классов МКТУ.

Так, указанные сопоставляемые товары и услуги совместно встречаются на рынке, неразрывно взаимосвязаны между собой и являются, собственно, взаимодополняемыми, поскольку выпускаемые лицом, подавшим возражение, транспортные средства не могут функционировать без применения для них соответствующих товаров 01, 03 и 04 классов МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака, а при оказании услуг по ремонту и техническому обслуживанию этих транспортных средств всегда применяются средства автохимии и горюче-смазочные материалы, которые реализуются не только в специализированных автомагазинах, но и в автосалонах, где приобретаются автомобили, и на станциях их технического обслуживания (в салонах автосервиса).

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг оспариваемой и

противопоставленных регистраций товарных знаков, и с учетом высокой степени сходства данных товарных знаков усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) товарные знаки, одному производителю.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 111108, 322383, 129235, 274007, 274008, 420736, 40987 и 294195 до степени смешения в отношении товаров 01, 03 и 04 классов МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака, однородных товаров 12 и услугам 37 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров, приведенных в перечне товаров соответствующей регистрации товарного знака.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг оспариваемого товарного знака и принадлежащих именно лицу, подавшему возражение, соответствующих противопоставленных товарных знаков с более ранним приоритетом обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 486931 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.03.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 486931 недействительным полностью.