

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.02.2013. Данное возражение подано компанией «Ягуар Карс Лимитед», Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 465058, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 465058 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.06.2012 по заявке № 2011712834 с приоритетом от 26.04.2011 в отношении товаров и услуг 12, 28, 35 классов МКТУ на имя Петрова А.С., Россия (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 465058 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «funny Jaguar», выполненными оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

В палату по патентным спорам 19.02.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является всемирно известным британским автопроизводителем, выпускающим легковые автомобили класса «люкс». Компания была основана в 1925 году Уильямом Лайонсом и Уильямом Уолмсли с первоначальным фирменным наименованием Swallow Sidecar (Суэллоу Сайдкар). Мировую известность и признание компания получила в 1945 году после смены фирменного наименования на Jaguar Cars Limited (Ягуар Карс Лимитед) и начала выпуска автомобилей под маркой Jaguar (Ягуар) (в возражении приведены подробные сведения об истории компании);

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 12, 28 и 35 классов МКТУ с ранее зарегистрированными товарными знаками лица, подавшего возражение («Ягуар Карс Лимитед»), по свидетельствам № 239337 (приоритет 24.01.2000, товары 28 класса МКТУ) [1] и № 433117 (приоритет 10.12.2008, товары и услуги 12 и 35 классов МКТУ) [2] (в возражении приводится подробный анализ сходства знаков и однородности товаров и услуг);

- следует обратить внимание на неясность вопроса является ли правообладатель оспариваемого товарного знака индивидуальным предпринимателем. В случае отсутствия у него такого статуса, предоставление правовой охраны должно быть признано недействительным по данному основанию;

- лицо, подавшее возражение, является владельцем фирменного наименования «Jaguar Cars Limited», право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет активную хозяйственную деятельность и широко известно потребителям на территории России. Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте по адресу www.jaguar.com/ru/ru/, продажи продукции осуществляются посредством широкой дилерской сети, расположенной в 17 городах России (в возражении приведены подробные сведения о деятельности компании на территории Российской Федерации);

- с учетом вышесказанного, словесное обозначение «FUNNY JAGUAR» по свидетельству № 465058 является ложным и способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя, так как оно воспроизводит хорошо известные в Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого знака товарные знаки и фирменное наименование лица, подавшего возражение. Фонетическое и семантическое тождество словесного элемента «JAGUAR» повышает вероятность того, что потребитель будет воспринимать товары, маркированные сопоставляемыми обозначениями, и оказываемые услуги, как товары и услуги одного и того же производителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 465058 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатки товарных знаков со словесным элементом «JAGUAR»: №№ 239337, 433117, 18170, 155540, 207591, 207593, 207594, 207595, 227132, 333111, 337894, 347564 и т.д. (1);

- распечатки из сети Интернет (Википедия) (2);

- распечатка сайта www.jaguar.com/ru/ru/ (3);

- распечатка сведений из сети Интернет (4).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии, состоявшемся 24.04.2013, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого знака является индивидуальным предпринимателем, о чем свидетельствуют прилагаемые документы;

- довод возражения о введении потребителя в заблуждение неубедителен, поскольку материалы, которые могли бы подтвердить данный факт, отсутствуют, а попытки определить возможность такого введения умозрительны и не точны;

- несмотря на отдельное сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1, 2], сравниваемые обозначения не ассоциируются в целом, поскольку оспариваемый знак «FANNY JAGUAR» представляет собой словосочетание, охваченное единой семантической связью, и отличается по семантике от словосочетаний «JAGUAR RACING» и «JAGUAR SELECTED» (в отзыве приведен анализ различия знаков с учетом семантических образов от восприятия животного – ягуара);

- смешение на рынке отсутствует, так как знаки не сходны и товары находятся в различных ценовых категориях, у них различные рынки сбыта и круг потребителей;

- оспариваемый товарный знак и отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, представляют собой словесные обозначения, которые подпадают под те же критерии, используемые при оценке сходства знаков. Указанное обуславливает вывод об их несхождении и, как следствие, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака не нарушает требования пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- правообладатель оспариваемого знака является добросовестным производителем детских велосипедов, маркируемых товарным знаком по свидетельству № 465058.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 465058.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатки товарных знаков № 465058, 239337, 433117 (5);
- копии свидетельств о регистрации ИП и о постановке на учет в налоговом органе (6);
- распечатки из сети Интернет (7);
- рекламные материалы (8).

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 24.04.2013, была дополнительно представлена распечатка из сети Интернет с переводом (11).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (26.04.2011) заявки № 2011712834 на регистрацию товарного знака по свидетельству № 465058 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 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, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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.

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.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 14.4.3 Правил 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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии со статьей 1478 Кодекса обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения игрушечного зверя на велосипеде и словесный элемент «funny Jaguar», размещенный под изобразительным полукругом и выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 12, 28 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «JAGUAR RACING» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «JAGUAR SELECTED» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 12 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сопоставляемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «JAGUAR»/«Jaguar». Однако отмеченное совпадение не позволяет признать знаки сходными в целом ввиду нижеследующего.

За счет присутствия в сравниваемых обозначениях словесных элементов «funny», «RACING» и «SELECTED» знаки существенным образом отличаются по длительности звучания, а также по составу гласных и согласных звуков, что обуславливает вывод об отсутствии их сходства по фонетическому признаку сходства словесных обозначений.

Все три словосочетания «funny Jaguar», «JAGUAR RACING» и «JAGUAR SELECTED» имеют различные смысловые значения: за счет наличия прилагательного «funny» оспариваемый товарный знак порождает ассоциации, связанные с образом веселого, смешного ягуара (образ усиливается наличием

стилизованного изображения игрушечного ягуара на велосипеде), тогда как противопоставленные знаки [1, 2] порождают ассоциации со скоростью («RACING» - набор скорости, гонки, гоночный) и с избранностью («SELECTED» - отобранный, подобранный, избранный).

При написании словесных элементов сравниваемых знаков использованы различные виды шрифтов. Кроме того, оспариваемый товарный знак представляет собой художественную композицию, в которой наибольшее пространственное расположение имеет изобразительная часть. При этом словесный элемент «funny Jaguar» выполнен нестандартно, а композиционно связан с изображением ягуара. Таким образом, обозначение в целом воспринимается как единая яркая композиция. Изложенное свидетельствует о том, что знаки производят различное общее зрительное впечатление и не могут быть признаны сходными по графическому критерию.

На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные фонетические, семантические и графические различия.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым.

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать неубедительным.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак и отличительная часть фирменного наименования «Ягуар Карс Лимитед» («Jaguar Cars Limited»), несмотря на содержание в своем составе тождественного словесного элемента «Jaguar», сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными, как установлено выше.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

С материалами возражения не представлено сведений, которые могли бы свидетельствовать о дате регистрации лица, подавшего возражение. Необходимо обратить внимание, что материалы (11), в которых приведена информация о том, что компания «Jaguar Cars Limited» была учреждена (15.10.1982) задолго до даты приоритета (26.04.2011) оспариваемого товарного знака, не могут быть приняты во внимание, поскольку данный документ не является общедоступным словарно-справочным изданием и был представлен дополнительно (пункт 2.5 Правил ППС). Кроме того, целесообразно обратить внимание, что документ представляет собой распечатку с сайта из сети Интернет.

Необходимо также отметить, что лицом, подавшим возражение, представлены информационные материалы из сети Интернет (4), согласно которым лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области производства и реализации автомобилей премиум-класса.

Представленные правообладателем материалы (8), как и перечень товаров 12 и 28 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, свидетельствуют о том, что им осуществляется деятельность по производству и реализации детских велосипедов (в частности, трехколесных).

Согласно словарно-справочным источникам информации: «автомобиль» м. [фр. automobile < греч. autos сам + лат. mōbilis подвижной, движущийся] - самодвижущееся транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания для перевозки пассажиров и грузов по безрельсовым путям; «велосипед» муж. (от лат. velox - быстрый и pedes - ноги) - колесное транспортное средство, приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.

Несмотря на то, что сопоставляемые товары относятся к одному виду товаров «транспортные средства», все же они имеют ряд существенных различий, а именно разное назначение и область применения, разные технические характеристики и габариты, разный круг потребителей.

Кроме того, следует отметить, что товары лица, подавшего возражение, относятся к товарам производственно-технического назначения, предназначены для длительного

пользования и обладают высокой стоимостью, в связи с чем при выборе товаров потребители будут особенно внимательны, в отличие от товаров правообладателя, предназначенных, в основном, для детей, в связи с чем возможность их смешения невелика.

Изложенное выше обуславливает отсутствие смешения рассматриваемых средств индивидуализации в гражданском обороте.

Необходимо отметить, что в распоряжение коллегии палаты по патентным спорам не были представлены документы, которые могли бы свидетельствовать о введении потребителя в заблуждение.

В силу изложенного мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака, как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса, не может быть признано обоснованным.

Что касается предположения лица, подавшего возражение, об отсутствии у правообладателя статуса индивидуального предпринимателя, то данное мнение опровергнуто правообладателем представленными документами (6).

От лица, подавшего возражение, 29.04.2013 поступило особое мнение, доводы которого более подробно воспроизводят мотивы возражения. Указанные доводы были проанализированы по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения от 19.02.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 465058.