

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 возражение, поступившее 09.01.2017, поданное компанией Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, Великобритания (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №565224, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014735622 с приоритетом от 22.10.2014 зарегистрирован 19.02.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №565224 в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Алибаба», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «RIDEROVER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.01.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №565224 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на ряд товарных знаков со словесным элементом ROVER с более ранним приоритетом, в частности, на товарные знаки по государственным регистрациям №№ 129235 от 25.05.1996 LAND ROVER, 274007 от 12.10.2004 LAND ROVER, 274008 от 12.10.2004 LAND ROVER, 541646 от 12.06.2015 (приоритет 29.01.2014)

LAND ROVER, 420736 от 12.11.2010 LANDROVER SELECTED, 40987 от 15.12.1970 RANGE ROVER, 557115 от 12.12.2015 (приоритет 12.08.2014) RANGE ROVER HST, 570371 от 25.04.2016 (приоритет 09.10.2014) LAND ROVER APPROVED, 541117 от 25.05.2015 (приоритет 09.10.2013) LAND ROVER CORE, 294195 от 12.10.2005 LAND ROVER EXPERIENCE, 363544 от 25.11.2008 LANDROVER LR4;

- за многие десятилетия осуществления лицом, подавшим возражение, и его правопреемниками деятельности в России товарные знаки с элементом «ROVER» приобрели в России широкую известность;

- оспариваемый товарный знак включает себя этот же элемент «ROVER», занимающий более половины обозначения, в качестве составной части, причем в той же позиции (начиная с третьего слога), что и в товарных знаках лица, подавшего возражение, создавая безусловное сходство до степени смешения с ними;

- товары 12 класса МКТУ, содержащиеся в перечне оспариваемой регистрации, практически тождественны соответствующей части перечней указанных выше товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, или соотносятся с ними как частное с общим;

- наличие регистрации на товарный знак, сходный до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, является потенциальным препятствием для регистрации модифицированных товарных знаков на территории Российской Федерации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №565224 недействительной в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленными регистрациями;

- противопоставленные знаки состоят из двух и более слов и образуют словосочетания, в то время, как товарный знак «RIDEROVER» по свидетельству

№565224 искусственно образован и выполнен в одно слово, ввиду чего сравниваемые знаки имеют фонетические, семантические и графические отличия;

- продукция, лица, подавшего возражение, относится к дорогому сегменту рынка автомобильной промышленности. Прежде, чем приобрести такой товар, потребитель, чаще всего, получает и изучает информацию из Интернета с определенного сайта, тогда как у правообладателя имеется свой сайт и у него отличный контингент покупателей от покупателей внедорожников «LAND ROVER»;

- «RIDEROVER» - это велосипедный бренд, созданный китайской производственной компанией специально для российского рынка. Велосипеды, выпускаемые под данным обозначением, надежны и неприхотливы в обслуживании, сконструированы из современных материалов и укомплектованы лучшими компонентами мировых производителей.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (22.10.2014) оспариваемого товарного знака 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 6(2) 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 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 определяется 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №565224 представляет собой словесное обозначение «RIDEROVER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №129235 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде овала, на фоне которого расположены словесные элементы «LAND ROVER», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак «LAND ROVER» по свидетельству №274007 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №274008 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде овала, на фоне которого расположены словесные элементы «LAND ROVER», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ [3].

Противопоставленный товарный знак «LAND ROVER» по свидетельству №541646 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [4].

Противопоставленный товарный знак «LAND ROVER SELECTED» по свидетельству №420736 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [5].

Противопоставленный товарный знак «RANGE ROVER» по свидетельству №40987 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [6].

Противопоставленный товарный знак «RANGE ROVER HST» по свидетельству №557115 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [7].

Противопоставленный товарный знак «LAND ROVER APPROVED» по свидетельству №570371 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ [8].

Противопоставленный товарный знак «LAND ROVER CORE» по свидетельству №541117 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [9].

Противопоставленный товарный знак «LAND ROVER EXPERIENCE» по свидетельству №294195 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ [10].

Противопоставленный товарный знак «LAND ROVER LR4» по свидетельству №363544 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами

латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [11].

Противопоставленные товарные знаки [1-11] представляют собой серию знаков, объединенных словесным элементом «ROVER» и принадлежащих одному правообладателю (Ягуар Лэнд Ровер Лимитед).

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «RIDEROVER» заявленного обозначения отсутствует в специальных общедоступных словарно-справочных источниках. Однако данный словесный элемент состоит из двух значимых слов английского языка: «RIDE» - ездить, ехать, кататься, поездка, прогулка и «ROVER» - пират, скиталец, странник, бродяга, см. Интернет, словари, в этой связи указанный словесный элемент может восприниматься потребителем как два отдельных слова, написанных без пробела. Кроме того, при прочтении словесного элемента «RIDEROVER», возникает фонетическая пауза после произношения словесного элемента «RIDE», а потом уже произносится словесный элемент «ROVER», который занимает более половины обозначения.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ROVER» (в переводе с английского языка означает «пират, скиталец, странник, бродяга», см. Интернет, Яндекс, словари).

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер в отношении обозначений, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

С учетом изложенного, оспариваемый товарный знак «RIDEROVER» следует признать сходным с серией зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, товарных знаков «LAND ROVER», «LAND ROVER SELECTED», «RANGE ROVER», «RANGE ROVER HST», «LAND ROVER CORE», «LAND

ROVER EXPERIENCE», «LAND ROVER LR4» [1-11], в основу которой положен словесный элемент «ROVER».

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 12 класса МКТУ «велосипеды; двигатели для велосипедов; звонки велосипедные; камеры велосипедов; колеса для велосипедов; корзинки для велосипедов; насосы для велосипедов; ободья колес велосипедов; педали велосипедов; подножки велосипедные [части велосипедов]; рамы велосипедов; рули велосипедов; рычаги коленчатые для велосипедов; седла для велосипедов или мотоциклов; сетки предохранительные для велосипедов; системы звукового предупреждения для велосипедов; спицы велосипедных колес; стойки для велосипедов; ступицы колес велосипедов; сумки седловые для велосипедов; тормоза для велосипедов; указатели поворотов для велосипедов; цепи для велосипедов; чехлы для сидел велосипедов или мотоциклов; шестерни велосипедов; шины велосипедов; щитки противогрязевые для велосипедов» оспариваемого товарного знака и товары 12 класса МКТУ «транспортные средства; велосипеды; двигатели велосипедов; звонки для велосипедов; камеры велосипедов; колеса для велосипедов; корзинки для велосипедов; насосы для велосипедов; ободья колес велосипедов; педали велосипедов; подножки велосипедные [части велосипедов]; рамы велосипедов; рули велосипедов; рычаги коленчатые для велосипедов; седла для велосипедов или мотоциклов; спицы велосипедных колес; ступицы колес велосипедов; сумки седловые для велосипедов; тормоза для велосипедов; указатели поворотов для велосипедов; цепи для велосипедов; чехлы для сидел велосипедов или мотоциклов; шестерни велосипедов; шины велосипедов; щитки противогрязевые для велосипедов» противопоставленных товарных знаков [1-11], являются идентичными или совпадают как род/вид, поскольку относятся к транспортным средствам (велосипедам), а также их частям, имеют одинаковое назначение, область применения и круг потребителей.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №565224 противоречит

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.01.2017 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №565224 полностью.