

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.03.2009, поданное компанией МАНН+ХУММЕЛЬ ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №923371, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №923371 словесного знака «PreLine» с датой международной регистрации 15.02.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07, 11 и услуг 37 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №923371 представляет собой словесное обозначение «PreLine», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.12.2008 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку «PreLine» по международной регистрации №923371 на территории Российской Федерации, на основании которого в отношении товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ знаку по международной регистрации может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, а в отношении всех товаров 07 класса МКТУ правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена быть не может. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанному знаку

не может быть предоставлена правовая охрана на основании требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520–1, с дополнениями и изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 за №166 ФЗ (далее — Закон).

Указанное обосновывается тем, что знак «PreLine» по международной регистрации №923371 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №363374.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «PreLine» и противопоставленный товарный знак «PRO LINE» по свидетельству №363374 фонетически различны, поскольку заявленное обозначение произносится как «пре-лайн», а противопоставленный товарный знак как «про лин»;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №363374 не являются сходными по визуальному критерию сходства, поскольку заявленное обозначение выполнено в одну строку, а противопоставленный знак выполнен в две строки, разделенные прерывистой красной линией, при чем верхний элемент «PRO» обращает на себя внимание за счет выполнения его более ярким цветом, чем нижний элемент;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №363374 не являются сходными по семантическому фактору сходства, поскольку заявленное обозначение может быть переведено как «перед линией,

предварительная линия», а противопоставленный товарный знак имеет совершенно иной смысл и переводится как «пролин».

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.12.2008 и о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №923371 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.02.2007) международной регистрации правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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.

Знак по международной регистрации №923371 представляет собой словесное обозначение «PreLine», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем буквы «P» и «L» являются заглавными, а остальные буквы – строчными.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №363374 является комбинированным, содержит словесные элементы «PRO» и «LINE», которые разделены красной полосой. Причем словесный элемент «PRO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета, расположен над словесным элементом «LINE», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита серого цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №923371 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №363374 показал следующее.

Знак «PreLine» по международной регистрации №923371 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №363374, содержащий словесные элементы «PRO» и «LINE», являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства, поскольку словесные элементы сравниваемых обозначений характеризуются сходным

составом гласных (e-i-e/o-i-e) и одинаковым составом согласных (p-r-l-n), одинаковым расположением близких звуков по отношению друг к другу: начальная часть знака по международной регистрации №923371 «Pre» является сходной по звучанию со словесным элементом «PRO», занимающим первоначальную позицию в противопоставленном товарном знаке, а конечная часть знака по международной регистрации №923371 «Line» фонетически тождественна словесному элементу «LINE», занимающему конечную позицию в противопоставленном товарном знаке.

Следует отметить, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №363374 выполнен в оригинальной графической манере, однако в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Оценить сходство обозначений с точки зрения их семантики не представляется возможным, поскольку оба сравниваемых словесных обозначения не имеют смыслового значения, что обуславливает их фантазийный характер.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными по фонетическому фактору сходства словесных обозначений.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №923371 испрашивается на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне, которые являются однородными товарам 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку указанные товары относятся к одному роду (части двигателей и машин), имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Однородность товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении

однородных услуг и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:  
**отказать в удовлетворении возражения от 02.03.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.**