

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 22.10.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ТЭКОЛАЙН", г. Тольятти (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.07.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2007716217/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение "ТЭКОЛАЙН TECOLINE" по заявке № 2007716217/50 с приоритетом от 31.05.2007 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию "заявляется словесный товарный знак в виде искусственного слова "ТЭКОЛАЙН", написанного буквами русского алфавита, которое смыслового значения не имеет, по буквам не расшифровывается, и его латинский транслитерации "TECOLINE"".

Решением Роспатента 28.07.2008 отказано в государственной регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении всех товаров 19 класса МКТУ, приведенных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы,

мотивированном несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным знаком "TECOLINE" по международной регистрации № 836281 с конвенционным приоритетом от 15.01.2004;
2. владельцем знака по международной регистрации № 836281 является BauschLinnemann GmbH, Allemagne;
3. правовая охрана знаку по международной регистрации № 836281 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 19 класса МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам 19 класса МКТУ;
4. при определении сходства учитывалось фонетическое тождество сравниваемых элементов;
5. при определении однородности товаров учитывались их род (вид), назначение, условия сбыта, круг потребителей, материал, из которого изготавливаются сравниваемые товары.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.10.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- товары 19 класса МКТУ, указанные в перечне заявки № 2007716217/50 и товары 19 класса МКТУ, перечисленные в перечне международной регистрации № 836281 не однородны;
- товары, указанные в международной регистрации № 836281, ограничены применением в мебельной, судостроительной и

автомобильной промышленности и имеют внешний вид в виде плоских листов;

- товары, указанные в перечне заявки № 2007716217/50, имеют строительное назначение и внешний вид в виде профилей;
- пути реализации сравниваемых товаров различны: мебельные, автомобильные магазины и магазины строительных материалов.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.06.2009, заявителем была выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 19 класса МКТУ "оконные профили" по заявке № 2007716217/50.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 22.10.2008, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.05.2007) поступления заявки № 2007716217/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) 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 за № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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.

В соответствии с требованиями пункта 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).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; вхождение одного обозначения в другое; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; алфавит, буквами которого написано слово (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение по заявке № 2007716217/50 является словесным и включает слова "ТЭКОЛАЙН", "TECOLINE", которые написаны стандартным шрифтом друг над другом. Слово "ТЭКОЛАЙН" выполнено буквами русского алфавита, а при написании слова "TECOLINE" использованы буквы латинского алфавита.

Регистрация обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 19 класса МКТУ "оконные профили".

Противопоставленный знак "TECOLINE" (1) по международной регистрации № 836281 выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 19 класса МКТУ "облицовки из пластических материалов, включенные в этот класс; все вышеупомянутые товары для использования в мебельной промышленности, автомобильной промышленности и строительстве кораблей" ["placages en plastique, compris dans cette classe; les produits precites etant destines a l'industrie du meuble, a l'industrie automobile ou a la construction navale"].

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) правомерен в силу фонетического и графического тождества входящего в их состав словесного элемента "TECOLINE". Присутствие

элемента "ТЭКОЛАЙН", выполненного буквами русского алфавита, в заявленном обозначении способствует усилению восприятия слова "TECOLINE" в фонетическом аспекте. Смысловое значение заявленного обозначения и знака (1) отсутствует, что не позволяет провести сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений. Следует также отметить, что сходство сравниваемых обозначений в данном случае заявителем не оспаривается.

Товары 19 класса МКТУ "оконные профили" скорректированного перечня заявленного обозначения и товары 19 класса МКТУ противопоставленного знака (1) имеют близкий состав материалов, из которых они изготовлены, назначение, круг потребителей, что позволяет признать их однородными. Близкий состав материалов обусловлен тем, что при производстве современных оконных профилей (профили связаны с рамой и представляют собой целый набор профильных компонентов) использованы, в том числе и пластические материалы. Общее назначение обусловлено тем, что производители современных стеклопакетов устанавливают оконные профили в разнообразных отраслях промышленности, в том числе и при строительстве кораблей в части оснащения их современными оконными системами (см. сеть Интернет [www.remstek.ru](http://www.remstek.ru)). В круг потребителей могут входить различные организации, фирмы и предприятия, которые занимаются ремонтом, в том числе установкой окон.

Сходство знаков и однородность товаров свидетельствует о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ. Следовательно, существует потенциальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности анализируемых товаров 19 класса МКТУ одному производителю, а именно владельцу противопоставленного знака (1).

Таким образом, решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 19 класса МКТУ как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 22.10.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.07.2008.**