

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 14.07.2017 возражение компании Volkswagen Aktiengesellschaft, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015731122 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.


Обозначение по заявке № 2015731122 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 29.09.2015 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «RLine», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.03.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 249160 («R-Line») и 570712



(), охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.07.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.03.2017.

Доводы возражения сводились к тому, что решением Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2017 по делу № СИП-84/2016 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 249160 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 12 класса МКТУ в связи с неиспользованием этого товарного знака, а противопоставленный товарный знак по свидетельству № 570712 не является сходным с заявленным обозначением, поскольку они отличаются цветовым и шрифтовым исполнением и внешней формой изобразительных элементов.

Кроме того, в возражении отмечено, что отсутствует возможность смешения на рынке товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, ввиду всемирной известности заявителя, продукция которого является дорогостоящей и не относится к категории товаров широкого потребления.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

По результатам рассмотрения данного возражения Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.09.2017 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 14.07.2017, и оставлении в силе решения Роспатента от 16.03.2017.

При этом принималось во внимание то, что заявленное обозначение со словесным элементом «RLine» и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 570712 со словесным элементом «R-LINE», правовая охрана которого еще осуществлялась в отношении всех товаров 12 класса МКТУ на дату

рассмотрения возражения коллегией (07.09.2017) и на дату принятия по результатам его рассмотрения соответствующего решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.09.2017, являлись, весьма очевидно, сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ, причем данный противопоставленный товарный знак в силу однородности всех сопоставляемых товаров являлся препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Однако решением Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2018 по делу № СИП-790/2017 решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.09.2017 было признано недействительным в отношении части приведенных в заявке товаров с учетом нового обстоятельства, связанного с признанием решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.01.2018 предоставления правовой охраны вышеуказанному противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 570712 недействительным в отношении части товаров 12 класса МКТУ, представляющих собой наземные транспортные средства.

Кроме того, учитывалось, что решение Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2017 по делу № СИП-84/2016, которым правовая охрана другого противопоставленного товарного знака по свидетельству № 249160 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 12 класса МКТУ в связи с неиспользованием этого товарного знака, постановлением Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2017 по тому же делу было оставлено без изменения, а кассационная жалоба его правообладателя – без удовлетворения.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, но только в отношении части приведенных в заявке товаров 12 класса МКТУ, а именно: «транспортные средства для перемещения по земле и части, детали для них, включенные в 12 класс; ступицы колес автомобилей; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; моторные автомобили; автомобили различного назначения

для перевозки; автомобили; автобусы; грузовики; автоприцепы; трейлеры; тракторы; мотоциклы; велосипеды двухколесные; велосипеды; мопеды; омнибусы».

Признание судом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.09.2017 недействительным влечет за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение, поступившее 14.07.2017, считается нерассмотренным и, следовательно, подлежит повторному рассмотрению Роспатентом.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2018 по делу № СИП-790/2017 возражение было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 13.09.2018, с учетом установленных судом новых обстоятельств.

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

С учетом даты подачи заявки (29.09.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя, в частности, Кодекс.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «RLine», так как он запоминается легче, чем изобразительные элементы, и занимает центральное положение и большую часть пространства, а изобразительный элемент в виде четырехугольника играет второстепенную роль, служа лишь фоном и декоративным оформлением для

доминирующего словесного элемента. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 29.09.2015 испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 249160 с приоритетом от 03.12.2001 представляет собой словесное обозначение «R-Line», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак был зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Действительно, решением Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2017 по делу № СИП-84/2016, оставленным без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2017 по тому же делу, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 249160 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 570712 с приоритетом от 12.09.2014 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «R-LINE», так как он запоминается легче, чем изобразительный элемент в виде сочетания прямых и кривых линий, который играет второстепенную роль, служа лишь декоративным оформлением и некоторой иллюстрацией для доминирующего слова, поскольку в совокупности указанные линии по своим очертаниям в целом ассоциируются именно с начальной буквой «R» в слове «R-LINE». Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 570712 показал, что данные обозначения являются сходными, так как они ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического тождества («RLine» – «R-LINE»), поскольку имеют одинаковое количество звуков и идентичный состав звуков. Данный вывод коллегии решением

Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2018 по делу № СИП-790/2017 никак не опровергается.

Однако, в свою очередь, решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.01.2018 предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 570712 было признано недействительным в отношении части товаров 12 класса МКТУ, представляющих собой наземные транспортные средства. Соответствующая запись была внесена 19.01.2018 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Исходя из данного нового обстоятельства, решением Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2018 по делу № СИП-790/2017 и была установлена возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении определенной им части приведенных в заявке товаров 12 класса МКТУ, а именно: «транспортные средства для перемещения по земле и части, детали для них, включенные в 12 класс; ступицы колес автомобилей; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; моторные автомобили; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили; автобусы; грузовики; автоприцепы; трейлеры; тракторы; мотоциклы; велосипеды двухколесные; велосипеды; мопеды; омнибусы».

Данные приведенные в заявке товары 12 класса МКТУ, отмеченные судом и представляющие собой наземные транспортные средства и их части, действительно не являются однородными товарам 12 класса МКТУ «вагоны [железная дорога]; корабли; самолеты; составы железнодорожные подвижные; средства воздушные, водные и рельсовые», оставшимся в перечне товаров и услуг противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 570712, так как они относятся к совершенно разным отраслям производственной деятельности, к разным родовым группам товаров и существенно отличаются условиями (технологиями) их производства и условиями сбыта.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в

отношении указанных судом товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства для перемещения по земле и части, детали для них, включенные в 12 класс; ступицы колес автомобилей; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; моторные автомобили; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили; автобусы; грузовики; автоприцепы; трейлеры; тракторы; мотоциклы; велосипеды двухколесные; велосипеды; мопеды; омнибусы».

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2017, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.03.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015731122.