

**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 21.05.2018 возражение компании Rails International, LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1267451 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1267451 от 01.09.2015 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1267451 представляет собой словесное обозначение «Rails», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.07.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1267451, обусловленное по результатам экспертизы выводом о несоответствии этого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ со знаком **R A I L** по международной регистрации № 977577, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.05.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением

Роспатента от 21.07.2017. Доводы возражения сводятся, в частности, к тому, что заявителем подано в Суд по интеллектуальным правам заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанного противопоставленного знака по международной регистрации № 977577 (дело № СИП-42/2018).

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1267451 в отношении всех товаров, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака.

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

С учетом даты международной регистрации рассматриваемого знака (01.09.2015) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному

изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации № 1267451 от 01.09.2015 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «Rails». Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 977577 от 05.08.2008 представляет собой комбинированное обозначение **R A I L**, в котором доминирует выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «RAIL». Данный знак охраняется на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака по международной регистрации № 1267451 и противопоставленного знака по международной регистрации № 977577 показал, что они являются сходными, так как ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия по визуальному критерию сходства сравниваемых обозначений (в шрифтовом исполнении, количестве букв и наличии графических элементов в противопоставленном знаке), в силу наличия фонетического вхождения словесного элемента «RAIL» в рассматриваемый знак «Rails», совпадения у них большей части звуков и звукосочетаний (4 звука из 5), когда отличие в один конечный согласный звук «s» в противопоставленном знаке не оказывает решающего влияния на восприятие сравниваемых знаков на слух в целом. При

этом сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что соответствующие слова выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита и имеют большую часть совпадающих букв (4 буквы из 5), то есть крайне близкий состав букв.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому международному знаку, представляющие собой различные виды одежды и головные уборы, и товары 25 класса МКТУ «одежда; головные уборы», в отношении которых охраняется противопоставленный знак, совпадают («головные уборы») или соотносятся как вид-род, то являются однородными.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных (однородных) товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Что касается довода возражения о том, что заявителем подано в Суд по интеллектуальным правам заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации № 977577 (дело № СИП-42/2018), то следует отметить, что предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 10.09.2018, то есть как на дату подачи рассматриваемого возражения, так и на дату заседания коллегии по его рассмотрению правовая охрана на территории Российской Федерации указанного противопоставленного знака являлась действующей и, следовательно, препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1267451.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого международного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2018, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.07.2017.**