

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.12.2023, поданное ООО «АРЕНА ТРЕЙД», г. Курск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023711922, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ENLINE**» по заявке №2023711922 с датой поступления от 17.02.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 24.11.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023711922. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица (HAWE InLine

The logo consists of the word "InLine" in a white, sans-serif font. The "In" is on the top line and "Line" is on the bottom line. The "i" in "In" has a dot. The "L" in "Line" is significantly larger than the other letters and has a horizontal line extending to the right, passing through the "i" and "n". This horizontal line is blue and is positioned above the "e". The entire logo is set against a blue rectangular background.

Hydraulik GmbH, Германия) знаком «» (по международной регистрации №1330210 с конвенционным приоритетом от 20.11.2015) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком [1], поскольку имеются явные фонетические и визуальные отличия;

- заявленное обозначение прочитывается как [ЕНЛАЙН], в то время как противопоставленный знак [1] произносится как [ИНЛАЙН], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того, в состав противопоставленного знака [1] входит оригинальный изобразительный элемент в виде многоугольника с синим цветом, который обращает на себя внимание потребителей;

- заявитель корректирует перечень испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ до следующих позиций «аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; аккумуляторы, батареи аккумуляторные, батареи для систем зажигания, устройства зарядные для аккумуляторных батарей»;

- скорректированный перечень товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения не является однородным товарам 09 класса МКТУ противопоставленного знака [1], так как сравниваемые товары различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.11.2023 и принять решение о государственной регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

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

С учетом даты (17.02.2023) поступления заявки №2023711922 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Заявленное обозначение «**ENLINE**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

Коллегия обращает внимание на то, что в возражении от 28.12.2023 заявителем был сокращен перечень испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ (перечень приведен по тексту заключения выше).

Противопоставленный знак «» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде прямоугольника с синим фоном, в который вписан словесный элемент «InLine», выполненный оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного знака [1] является элемент «InLine», который выполнен крупным шрифтом в центре

знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «ENLINE»/«InLine», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленный ему знак [1] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [Е Н Л А Й Н], а противопоставленный ему знак [6] имеет следующее произношение: [И Н Л А Й Н]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Н, Л, Й, Н] и совпадающего гласного звука [А], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство было установлено на совпадающей части [Н Л А Й Н]. Таким образом, 5 букв из 6 имеют тождественное звучание, а разница в произношении начальных звуков «Е»/«И» не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и данный противопоставленный знак выполнены буквами латинского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому признаку сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; аккумуляторы, батареи аккумуляторные, батареи для систем зажигания, устройства зарядные для аккумуляторных батарей» заявленного обозначения являются однородными товарам 09 класса МКТУ «electromagnets, electromagnetic switches (электромагниты, электромагнитные выключатели); switches, switching devices (переключатели, коммутационные устройства); transducers, transmitters (преобразователи, передатчики); components of and accessories for the above-mentioned goods (компоненты и аксессуары для вышеуказанных товаров)» противопоставленного знака [1], так как сравниваемые товары относятся к оборудованию электро- и радиотехническому, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком [1] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2023, оставить в силе решение Роспатента от 24.11.2023.