

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 02.03.2016, поданное по поручению компании ГрандВижн Групп Холдинг Би.Ви. (GrandVision Group Holding B.V.), Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.05.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1176971, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1176971 с конвенционным приоритетом от 03.04.2013, произведенной Международным Бюро ВОИС 22.07.2013, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1176971 представляет собой словесное обозначение «**C-line**», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 29.05.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1176971 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано тем, что знак по международной регистрации №1176971 сходен до степени смешения со знаком «**s.line**» по международной регистрации №951463, которому ранее была предоставлена правовая охрана на

территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Сходство знаков установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «С-line», «s.line», которые отличаются одной буквой, но при этом имеют близкий состав звуков при совпадении большинства букв/звуков, расположенных в одинаковом порядке. Графическое сходство обусловлено использованием латинских букв стандартного шрифта. Возможность смешения знаков в гражданском обороте обусловлена однородностью товаров, в отношении которых произведена регистрация знаков.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.03.2016, заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Заявитель полагает, что противопоставленный знак не препятствует предоставлению охраны на территории Российской Федерации обозначению «С-line», так как сравниваемые обозначения не являются сходными фонетически. Поскольку обозначения являются изобретенными, их сравнение по семантическому признаку сходства невозможно, однако, так как часть словесного элемента «line» является широко распространенной, при установлении потенциальной возможности смешения, по мнению заявителя, необходимо учитывать непосредственное применение обозначений на рынке.

Заявитель обращает внимание, что сравниваемые знаки используются в различных сферах деятельности: заявитель является мировым лидером в области оптики, его продукция включает оптические линзы, оправы, контактные линзы и солнечнозащитные очки, а правообладатель противопоставленного знака является производителем компьютеров и мониторов. Заявитель полагает, что данные товары являются неоднородными, в силу чего исключена вероятность смешения сравниваемых знаков на российском рынке.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1176971 в отношении заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложены материалы, подтверждающие деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака.

В дополнение к ранее представленным материалам 01.06.2016 поступило ходатайство о переносе заседания коллегии, запланированного на 03.06.2016, на более поздний срок в связи с переговорами между заявителем и правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №951463.

Указанная просьба была удовлетворена, однако заседание коллегии по просьбе заявителя еще раз было перенесено в связи с тем, что переговоры не были завершены.

На заседании коллегии, которое состоялось 25.07.2016, заявитель представил оригинал письма – согласия и декларацию от лица, подписавшего согласие.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (03.04.2013) международной регистрации №1176971 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в), могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 №1176971, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «**C-line**», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 09 класса МКТУ «*lentilles de contact; contenants et étuis pour lentilles/verres de contact; lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; verres pour lunettes; étuis à lunettes; réceptacles à lunettes; chaînes pour lunettes; lunettes de sport; lunettes de soleil*» (контактные линзы; контейнеры и чехлы для объективов / контактных линз; очки; оправы для очков; линзы для очков; футляры для очков; контейнеры для очков; цепи для очков; спортивные очки; темные очки).

Противопоставленный знак по международной регистрации представляет собой словесное обозначение «**s.line**», выполненное стандартным шрифтом

строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, для товаров 09 класса МКТУ «appareils et instruments optiques» (приборы и инструменты оптические).

В отношении соответствия знака по международной регистрации №1176971 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Сходство словесного знака «C-line» по международной регистрации №1176971 и противопоставленного знака «s.line» выражается в наличии совпадающих звуков, совпадающих слогов и их одинакового расположения, образующих слово «line», при этом наличие в знаках дополнительных букв «c» и «s» не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков, поскольку близкая структура построения словесных элементов, выражающаяся в выделении фонетически, семантически и визуально тождественных слов «line» (линия) и использовании дополнительных букв в начальной части, усиливает возможность возникновения сходных ассоциаций, тем более что у российского потребителя буквы и звуки «c» и «s» также могут вызывать сходные ассоциации.

Анализ товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак и в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1176971, показал их однородность, поскольку они относятся к одной родовой и видовой группе товаров 09 класса МКТУ – оптическим приборам и инструментам.

В силу изложенного, знак по международной регистрации №1176971 в целом ассоциируется с противопоставленным знаком по международной регистрации №951463, несмотря на отдельные визуальные отличия между ними, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Что касается представленного оригинала письма - согласия, то коллегия не может принять его во внимание по следующим причинам.

Согласно сведениям из базы данных POMARIN-WIPO правообладателем знака по международной регистрации №951463 является компания MAXDATA AG, Elbestrasse 16 45768 Marl (Германия).

Согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1176971 предоставлено от компании S&T AG, Industriezeile 35, 4020 Linz (Австрия).

К письму-согласию приложена декларация, согласно которой права на товарный знак «s.line» были отчуждены от компании MAXDATA AG, Elbestrasse 16 45768 Marl (Germany) в пользу компании Blitz 08-467 GmbH, Elbestrasse 16, Marl, (Germany), впоследствии переименованную в компанию MAXDATA GmbH, далее от компании Blitz 08-467 GmbH к компании Quanmax (M) Sdn. Bhd, Малайзия, и позднее от компании Quanmax (M) Sdn. Bhd, Малайзия, в пользу компании Quanmax AG, Industriezeile 35, 4020 Linz (Австрия), позднее переименованную в S&T AG.

Вместе с тем, никаких официальных документов, подтверждающих переход исключительного права от вышеуказанных юридических лиц к компании, предоставившей письмо-согласие, кроме декларации, подписанной руководителем компании S&T AG, Industriezeile 35, 4020 Linz (Австрия), не представлено.

При этом в базе данных ROMARIN-WIPO на дату заседания коллегии в качестве правообладателя противопоставленного знака по – прежнему указана компания MAXDATA AG, Elbestrasse 16 45768 Marl.

Таким образом, коллегия не располагает достоверными данными для вывода о том, что противопоставленный знак не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1176971, и, соответственно, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия

пришла к выводу

о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.03.2016, и оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2015.