

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.03.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 766384, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «SOFT LINE» была произведена Международным Бюро ВОИС 28.08.2001 за №766384 для товаров 03, 05, 16 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Plus Warenhandels-gesellschaft mbH, Германия (далее – заявитель). Территориальное расширение на Российскую Федерацию было произведено 24.04.2006.

Обозначение по международной регистрации № 766384, является словесным выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 10.11.2008 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №766384 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение мотивировано тем, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками со словесным элементом «SOFT LINE» по свидетельствам

№ 201066, № 266943 и по свидетельству №230363 со словесным элементом «СофтЛайн», зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «СофтЛайн Групп», г.Москва, имеющими более ранний приоритет в отношении товаров 03, 05, 16 и услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 26.03.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- Палатой по патентным спорам 19.03.2009 было вынесено решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №201066 и 24.03.2009 было вынесено решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №230363, которые были противопоставлены в решении Роспатента от 10.11.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 766384 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

- товарный знак по свидетельству №266943 был противопоставлен в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ. Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении указанных классов владелец регистрации №766384 не оспаривает.

На основании указанного, заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 766384 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ на имя Plus Warenhandels-gesellschaft mbH, Германия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения (24.04.2006) международной регистрации №766384/50 правовая база для оценки охраноспособности международной регистрации включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (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 пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по международной регистрации №766384 представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесного элемента «SOFT LINE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в два слова. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ на имя Plus Warenhandels-gesellschaft mbH, Германия.

Заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на том, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 246445 зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №201066 «softline» является словесным, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одно слово. Правовая охрана предоставлена в том числе в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] по свидетельству № 230363 «СофтЛайн» является словесным, выполненное стандартным шрифтом русского алфавита в одно слово.

Сходство обозначений обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов.

Так, сравнительный анализ заявленного обозначения «Soft Line» и словесных элементов противопоставленных знаков [1], [2] показал, что они являются фонетически тождественными, благодаря тождеству звучания.

Словесный элемент «Soft line» в переводе с английского языка означает «мягкая линия», «изящная линия» и т.д. Противопоставленный знак [2] является транслитерацией английской фразы «soft line», «Softline».

Таким образом, по семантическому критерию сходства обозначения также являются тождественными.

Сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом, что усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что они соотносятся между собой как род-вид, а потому являются однородными.

Таким образом, фонетическое и семантическое тождество словесных элементов и однородность товаров 03 и 05 классов МКТУ определяют ассоциирование знаков в целом, что свидетельствует о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и, следовательно, о правомерности вывода экспертизы.

Однако на момент принятия возражения к рассмотрению действие правовой охраны противопоставленных знаков решениями Палаты по патентным спорам от 19.03.2009 и 24.03.2009 было прекращено в отношении всех товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам располагает материалами, устраняющими препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В решении Роспатента от 10.11.2008 указано, что знаку по международной регистрации №766384 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации ввиду его сходства до степени смешения в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ с товарным знаком «SOFTLINE» по свидетельству № 266943, выполненным в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита.

Действительно, сравниваемые знаки являются сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Указанный факт заявителем не оспаривается.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.03.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации от 10.11.2008, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 766384 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.