


**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 27.11.2015, поданное компанией Фольксваген Акциенгезельшафт, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014705460, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014705460 с приоритетом от 21.02.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ «вино».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение  в виде четырехугольной рамки с контуром в виде параллелограмма. В левом нижней части рамки, выходя за нее пределы, расположена буква «R», выполненная оригинальным шрифтом с эффектом объема. В правом нижнем углу рамки расположено слово «Line», выполненное оригинальным наклонным шрифтом.

Роспатентом 28.08.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014705460 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «R-Line» по свидетельству №249160, «Р-Лайн» по свидетельству №249159, с приоритетом от 03.12.2001 (срок действия регистраций продлен до 03.12.2021), зарегистрированными на имя ЗАО «Компания «Р-Лайн», Санкт-Петербург, в отношении товаров 12 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.11.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель в своем возражении достаточно подробно представил информацию, основанную на статьях, доступных в сети Интернет, относительно деятельности его компании, занимающейся производством автомобилей;

- заявитель просит принять во внимание, что правообладатель противопоставленных товарных знаков не занимается производством автомобилей, а организует международные мультимодальные перевозки экспортных и импортных грузов, включая все виды транспортно-таможенных услуг;

- заявителем предпринимаются действия по досрочному прекращению правовой охраны противопоставленных регистраций в связи с их неиспользованием.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит снять имеющиеся противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

К возражению приложены распечатки из сети Интернет.

На заседании коллегии заявитель ходатайствовал о переносе заседания на более поздний срок в связи с действиями, связанными с досрочным прекращением правовой охраны противопоставленных товарных знаков вследствие их неиспользования. К ходатайству была приложена копия определения Суда по интеллектуальным правам о принятии искового заявления и назначении предварительного судебного заседания.

В удовлетворении просьбы о переносе заседания коллегии заявителю было отказано по следующим причинам. Рассматриваемое возражение было подано заявителем на решение Роспатента от 28.08.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака, и, следовательно, предметом рассмотрения в административном порядке данного возражения являлся вопрос о правомерности принятия соответствующего решения. При этом заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам 15.02.2016 с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№249160, 249159 в связи с их неиспользованием, то есть после подачи возражения от 27.11.2015 и по истечении 5 месяцев с даты принятия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014705460. Следовательно, заявителю было предоставлено достаточное количество времени для обращения в Суд по интеллектуальным правам, чтобы устранить препятствия в виде указанных выше противопоставленных знаков для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Кроме того, результат рассмотрения судом данных заявлений не является очевидным.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.02.2014) поступления заявки №2014705460 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 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, несмотря на их отдельные отличия.


В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , выполненное в виде четырехугольной рамки с контуром в виде параллелограмма. В левом нижней части рамки, выходя за нее пределы, расположена буква «R», выполненная оригинальным шрифтом с эффектом объема. В правом нижнем углу рамки расположено слово «Line», выполненное оригинальным наклонным шрифтом. Правовая охрана товарного знака

испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, представляющих собой транспортные средства, части и детали для них.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№249160, 249159 представляют собой словесные обозначения «R-Line» и «Р-Лайн», выполненные через дефис буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ, объединенных родовым понятием «транспортные средства».

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков было установлено, что они являются сходными в целом, поскольку включают в себя фонетически и семантически тождественный буквенный и словесный элементы «R Line». В переводе с английского языка слово «Line» означает «линия, черта» (смотри <http://slovari.yandex.ru/>). В этой связи можно предположить, что семантика, заложенная в обозначениях, относится к некой линии «R».

В противопоставленном товарном знаке по свидетельству №249159 элементы «Р-Лайн» представляют собой транслитерацию буквами русского алфавита обозначения «R-Line».

Таким образом, имеет место полное фонетическое и семантическое вхождение одного обозначения в другое.

Графические отличия в исполнении словесных элементов не являются определяющими в силу наличия их фонетического и семантического тождества. Вместе с тем, использование в написании сравниваемых буквенных и словесных элементов одинакового алфавита, а также выполнение их в одинаковой последовательности сближает знаки визуально.

Заявленные товары 12 класса МКТУ являются однородными товарам 12 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, следовательно, они имеют одинаковое назначение, условия сбыта и круг потребителей.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками в

отношении однородных товаров 12 класса МКТУ, что заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, решение Роспатента от 28.08.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014705460 в отношении товаров 12 класса МКТУ по основаниям 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 27.11.2015, оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2015.**