

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 14.07.2017 возражение компании Volkswagen Aktiengesellschaft, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015731122 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015731122 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 29.09.2015 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «RLine», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.03.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 249160 («R-Line») и 570712



() , охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.07.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.03.2017.

Доводы возражения сводятся к тому, что решением Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2017 по делу № СИП-84/2016 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 249160 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 12 класса МКТУ в связи с неиспользованием товарного знака, а противопоставленный товарный знак по свидетельству № 570712 не является сходным с заявленным обозначением, поскольку они отличаются цветовым и шрифтовым исполнением и внешней формой изобразительных элементов.

Кроме того, в возражении отмечено, что отсутствует возможность смешения на рынке товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, ввиду всемирной известности заявителя, продукция которого является дорогостоящей и не относится к категории товаров широкого потребления.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

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

С учетом даты подачи заявки (29.09.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 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 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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «RLine», так как он запоминается легче, чем изобразительные элементы, и занимает центральное положение и большую часть пространства, а изобразительный элемент в виде четырехугольника играет второстепенную роль, служа лишь фоном и декоративным оформлением для доминирующего словесного элемента.

При этом следует отметить, что акцентирующая на себе внимание начальная заглавная буква «R» располагается вблизи и на одном горизонтальном уровне с другими шрифтовыми единицами и имеет идентичное с ними цветовое сочетание, что обуславливает их восприятие в целом, несмотря на более крупный размер этой начальной заглавной буквы, в качестве единого (неделимого) словесного элемента – «RLine».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 29.09.2015 испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 249160 с приоритетом от 03.12.2001 представляет собой словесное обозначение «R-Line», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак был зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Действительно, решением Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2017 по делу № СИП-84/2016 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 249160 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 12 класса МКТУ. Однако следует отметить, что данное решение было обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам, и в настоящее время указанное дело рассматривается в кассационной инстанции.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 570712 с приоритетом от 12.09.2014 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «R-LINE», так как он запоминается легче, чем изобразительный элемент в виде сочетания прямых и кривых линий, который играет второстепенную роль, служа лишь декоративным оформлением и некоторой иллюстрацией для доминирующего слова, поскольку в совокупности указанные линии по своим очертаниям в целом ассоциируются именно с начальной буквой «R» в слове «R-LINE».

Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 249160 и 570712 показал, что данные обозначения ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического тождества («RLine» – «R-Line», «R-LINE»), поскольку они имеют одинаковое количество звуков и идентичный состав звуков.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что указанные слова выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита, имеют одинаковое количество букв и идентичный состав букв.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по цветовому и шрифтовому исполнению, отсутствию или наличию дефиса и по внешней форме изобразительных элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих фонетически тождественных знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой,

смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 249160 и 570712, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Приведенные в заявке товары 12 класса МКТУ представляют собой различные транспортные средства для перемещения по земле, воздуху, воде или по рельсам и части, детали для них. Все эти товары являются однородными товарам 12 класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки; автомобили-рефрижераторы; автоприцепы; вагоны [железная дорога]; грузовики; корабли; самолеты; составы железнодорожные подвижные; средства наземные, воздушные, водные и рельсовые; трейлеры [транспортные средства]», в отношении которых охраняется, в частности, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 570712, поскольку данные сопоставляемые товары либо совпадают, либо соотносятся как вид-род, либо относятся к одной и той же родовой группе товаров (транспортные средства), либо являются взаимодополняемыми (части, детали для транспортных средств), то есть все они являются однородными.

Что касается довода возражения об отсутствии возможности смешения на рынке товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, ввиду всемирной известности заявителя и его дорогостоящей продукции, то следует отметить, что реальная деятельность заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков, как хозяйствующих субъектов, не является предметом рассмотрения возражения, а принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю устанавливается с учетом вышеуказанных критериев однородности, предусмотренных пунктом 45 Правил, на основе которых коллегия и пришла к выводу об однородности соответствующих товаров.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров 12 класса МКТУ, приведенных в заявке и в противопоставленной

регистрации товарного знака по свидетельству № 570712, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности всех вышеуказанных (однородных) товаров 12 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 570712 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

При этом необходимо отметить, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 570712 в силу вышеизложенных обстоятельств (однородности всех сопоставляемых товаров) является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

С учетом данного обстоятельства любые результаты рассмотрения в кассационной инстанции судебного дела № СИП-84/2016 относительно правовой охраны другого противопоставленного товарного знака по свидетельству № 249160 не будут иметь никакого значения для рассмотрения возражения, что и обусловило нецелесообразность удовлетворения ходатайства заявителя о переносе заседания коллегии на более позднюю дату до завершения рассмотрения указанного судебного дела, касающегося только этого товарного знака – одного из двух противопоставленных товарных знаков.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.07.2017, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.03.2017.