

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 15.08.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЙ ЭР ГРУПП», город Старая Купавна, Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023774464, при этом установила следующее.

Заявленное обозначение «**E**» **LINE**» по заявке №2023749499 с приоритетом от 07.06.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 04, 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 12.08.2024 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ. В отношении всех товаров 12 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента), поскольку оно сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- со комбинированным знаком [1] «» по международной регистрации №1643011 (конвенционный приоритет от 18.11.2021),

зарегистрированным на имя Kia Corporation, Сеул, Республика Корея, в отношении товаров 12 класса МКТУ однородных товарам 12 класса МКТУ;

- с товарным знаком [2] «» по свидетельству №813440 (приоритет: 12.09.2017), зарегистрированным на имя Киа Корпорейшн, Сеул, Республика Корея, в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ;

- с товарным знаком [3] «» по свидетельству №533352 (приоритет: 29.04.2013), зарегистрированным на имя Ивус Олега Александровича, Ростовская область, в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ;

- с товарным знаком [4] «**KIA X LINE**» по свидетельству №830285 (приоритет: 16.05.2019), зарегистрированным на имя Киа Корпорейшн, Сеул, Республика Корея, в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ;

- с товарным знаком [5] «**X LINE**» по свидетельству №830284 (приоритет: 16.05.2019), зарегистрированным на имя Киа Корпорейшн, Сеул, Республика Корея, в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ;

- с товарным знаком [6] «» по свидетельству № 830283 (приоритет: 16.05.2019), зарегистрированным на имя Киа Корпорейшн, Сеул, Республика Корея, в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ;

- с товарным знаком [7] «**KIA PICANTO X-LINE**» по свидетельству №822631 (приоритет: 30.04.2019), зарегистрированным на имя Киа Корпорейшн, Сеул, Республика Корея, в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ;

- с товарным знаком [8] «KIA RIO X-LINE» по свидетельству №825980 (приоритет: 30.04.2019), зарегистрированным на имя Киа Корпорейшн, Сеул, Республика Корея, в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ;

- со словесным знаком [9] «BGM E-Line» по международной регистрации №1220365 (приоритет от 12.05.2014), зарегистрированным на имя SCOTT Sports SA, Швейцария, в отношении товаров 12 класса МКТУ однородных товарам 12 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.08.2024 поступило возражение на решение Роспатента от 12.08.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- отсутствует сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-9];

- все противопоставленные обозначения, как и заявленное, имеют в своем составе общеупотребляемое английское слово «LINE», их звуковое различие с заявленным обозначением определяется стоящей перед данным словом буквой, обозначения произносятся по-разному;

- заявленное и противопоставленные обозначения не имеют графического сходства, используются различные шрифты, различное цветовое сочетание и композиционное расположение, а также в состав заявленного обозначения входит оригинальный изобразительный элемент;

- отсутствует смысловое сходство заявленного обозначения с противопоставленным;

- на имя заявителя уже зарегистрирован товарный знак «» по свидетельству №807542, сходный до степени смешения с заявленным обозначением;

- отсутствует однородность товаров и возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности одному изготовителю товаров, выпускаемых под заявленным и противопоставленным обозначениями [9], поскольку это абсолютно разные производители, товары и услуги;

- срок регистрации противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1220365 истек в мае 2024 года;

- заявленное обозначение зарегистрировано в Ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) под номером 018891552 от 11.10.2023 и в Патентном ведомстве Республики Польша под номером 368835 от 21.06.2023.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 12.08.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023749499 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01, 04, 12 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (07.06.2023) заявки №2023749499 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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 пункте 42 Правил, 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «**E**»**»****LINE**», состоящее из словесного элемента «EXLINE», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Буква «X» представлена в виде композиции из двух пар цветных разнонаправленных изогнутых линий в виде стрелок. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023749499 испрашивается в черном и красном цветовом сочетании в отношении товаров 01, 04, 12 классов МКТУ.

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

Противопоставленный знак [1] «» по международной регистрации №1643011 является комбинированным, со словесным элементом «XLine», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «» по свидетельству №813440 является комбинированным, со словесным элементом «XLine», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] «» по свидетельству №533352 является комбинированным, со словесным элементом «XLine», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сером, белом, красном цветовом сочетании, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] «**KIA X LINE**» по свидетельству №830285 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [5] «**X LINE**» по свидетельству №830284 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [6] «» по свидетельству № 830283 является комбинированным, со словесным элементом «XLine», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [7] «**KIA PICANTO X-LINE**» по свидетельству №822631 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [8] «**KIA RIO X-LINE**» по свидетельству №825980 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [9] «**BGM E-Line**» по международной регистрации

№1220365 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-9] было установлено следующее.

Противопоставленные товарные знаки [1, 2, 4-8] представляют собой серию товарных знаков, принадлежащих одному лицу - Киа Корпорейшн, Сеул, Республика Корея. Словесный элемент «XLINE» содержится во всех противопоставленных знаках, в связи с чем именно он несет основную индивидуализирующую нагрузку.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 4-8] было установлено, что словесные элементы «EXLINE» заявленного обозначения почти полностью входят в состав противопоставленных товарных знаков [1, 2, 4-8], разница со словесными элементами «XLINE» противопоставленных товарных знаков [1, 2, 5, 6] состоит всего лишь в наличии буквы «E», помещенной в начальной части заявленного обозначения, остальные буквы и звуки расположены в одинаковой последовательности, в силу чего коллегия приходит к выводу о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Сравниваемые словесные элементы «EXLINE» / «XLINE» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] совпадают во всех элементах, кроме первой буквы, которая добавлена в словесном элементе заявленного обозначения. Сравниваемые словесные элементы фонетически сходны за счет совпадения 5 букв и звуков из 6, при этом расположенных в одинаковой последовательности.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение «EXLINE» содержит в своем составе словесный элемент «LINE» противопоставленного знака [9], что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства словесных элементов, также заявленное обозначение «**E**»**»LINE**» и

противопоставленный товарный знак «BGM E-Line» включают в себя букву «E», расположенную в начале сравниваемых словесных элементов.

Поскольку словесный элемент «EXLINE» заявленного обозначения не является лексической единицей основных европейских языков, то есть является фантазийным, то провести анализ сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Что касается визуального признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленными ему товарными знаками [1-9] имеются отдельные визуальные различия, вместе с тем в данном случае графические отличия носят второстепенный характер. Вместе с тем, исполнение словесного элемента «XLINE» заявленного обозначения и словесных элементов противопоставленных знаков буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Наличие изобразительного элемента в заявленном обозначении не может повлиять на вывод коллегии о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку установленное сходство доминирующих словесных элементов сравниваемых обозначений позволяет признать их сходными в целом.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров показал следующее.

Испрашиваемые товары 12 класса «*шины для автомобилей*» однородны товарам противопоставленных товарных знаков [1-9], поскольку данные товары относятся к одной родовой группе – транспортные средства, включая наземные транспортные средства, автомобили различного назначения, части и детали транспортных средств, и имеют широкий круг потребителей, имеют одинаковое назначение, условия реализации.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам в отношении товаров 12 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 12.08.2024.