


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила), рассмотрела возражение, поступившее 03.06.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие РИЭЛТА ", Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021714426, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021714426 с приоритетом от 15.03.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.03.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021714426 в отношении части заявленных товаров

09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические; аппараты коммутационные электрические; аппараты противопожарные; батареи электрические; выключатели закрытые [электрические]; изделия оптические; кабели электрические; кнопки для звонков; коммутаторы; коробки распределительные [электричество]; огнетушители; переключатели электрические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; приборы регулирующие электрические; пульты управления [электричество]; расходомеры; регуляторы освещения электрические; реле электрические; счетчик; счетчики числа оборотов; указатели уровня воды; фонари сигнальные; щиты коммутационные; элементы гальванические» и на имя заявителя выдано свидетельство №864655 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

Rii

- с товарным знаком «» по свидетельству №543369 (с приоритетом от 11.06.2013), зарегистрированным на имя ШЭНЬЧЖЭНЬ РИИТЕК ЕКОММЕРС КО., ЛТД., Китай, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ;



- со знаком «**RAIFFEISEN INFORMATIK**» по международной регистрацией №842930 (с конвенционным приоритетом от 19.07.2004) зарегистрированным на имя Raiffeisen Informatik GmbH & Co KG, Австрия, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.06.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявляемом комбинированном обозначении именно оригинальное стилизованное изображение домика имеет визуально доминирующее значение, так как является более крупным, и в композиции занимает преобладающее место, с которого начинается осмотр обозначения;

- один факт вхождения отдельных букв «Ri» в противопоставленные обозначения не является достаточным для признания наличия сходства между товарными знаками;

- наличие четких выраженных графических, смысловых, фонетических признаков сравниваемых обозначений создает высокий уровень их отличия, и препятствует смешению для потребителей;

- изобразительные элементы знака по международной регистрации №842930 с множеством стилизованных элементов и ярким акцентом желтого цвета не имеет никакого сходства с изобразительным элементом домика черного цвета заявляемого обозначения;

- товарный знак №534369 не является комбинированным, и может восприниматься потребителем исключительно как буквенное обозначение, тогда как заявленное обозначение является комбинированным, с доминирующим положением элемента домика;

- знак по международной регистрации №842930 кроме буквенного обозначения «Ri» имеет словосочетание «RAIFFEISEN INFORMATIK», и более известен потребителям как «RAIFFEISEN» в транслитерации «райфайзен» и, соответственно, в произношении буквенного обозначения «Ri» как [-РАЙ];

- товарный знак № 534369 с буквенным обозначением «Rii», транслитерации «рии» и в произношении [-РИ-И], не имеет фонетического сходства с заявляемым обозначением;

- буквенный элемент «Ri» в транслитерации «ри» заявленного обозначения, выполненный нестандартным шрифтом, является сокращением названия фирмы-заявителя на английском языке «RIELTA»;

- стилизованное изображение домика указывает на использование выпускаемых фирмой-заявителем товаров для применения в системе передовых технологий «умный дом»;

- род, функциональность и места сбыта товаров и услуг заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков различны, при этом, потребительские свойства и функциональное назначение сравниваемых товаров/услуг абсолютно различны, и однородность сравниваемых товаров 09 класса МКТУ отсутствует;

- приборы и устройства, производимые заявителем, самодостаточно способны осуществлять работу, имеют уникальное собственное программное обеспечение, обладают признаком взаимозаменяемости и взаимодополняемости исключительно на товары, производимые заявителем, и изготовлены для организации системы «умный дом»;

- правообладатель товарного знака №543369 изготавливает простые приборы, которые принадлежат к простейшим устройствам ввода, предназначенным для подключения к компьютеру/телевизору/смартфону и пр., являются универсальными и взаимозаменяемыми, не способными на самостоятельную работу;

- знак по международной регистрации №842930 распространяется на услуги, оказываемые клиентам широкого круга, в том числе аутсорсинг, услуги безопасности (включая R-IT CERT), IT-операции, консалтинг в области IT и программного обеспечения, управление клиентами и услуги вывода.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.03.2021) поступления заявки №2021714426 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 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 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 «  » является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде силуэта дома на фоне которого расположены буквы латинские буквы «Ri», диакритический знак буквы «i» выполнен в графической манере. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ *«аккумуляторы электрические; аппараты коммутационные электрические; аппараты противопожарные; батареи электрические; выключатели закрытые [электрические]; изделия оптические; кабели электрические; кнопки для звонков; коммутаторы; коробки распределительные [электричество]; огнетушители; переключатели электрические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; приборы регулирующие электрические; пульты управления [электричество]; расходомеры; регуляторы освещения электрические; реле электрические; счетчик; счетчики числа оборотов; указатели уровня воды; фонари сигнальные; щиты коммутационные; элементы гальванические»* и на имя заявителя выдано свидетельство №864655.

Таким образом, решение Роспатента оспаривается в части отказа в регистрации обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппаратура звукозаписывающая; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для передачи звука; аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты электрические для дистанционного зажигания; браслеты электронные [измерительные инструменты]; брелоки электронные для дистанционного управления; видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком / видео-няни; видеотелефоны; видеоэкраны; газоанализаторы; гигрометры; громкоговорители; детекторы; детекторы дыма; детекторы инфракрасные; диктофоны; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; измерители; индикаторы температурные; интерфейсы для компьютеров; камеры киносъёмочные; камеры тепловизионные; ключ-карты закодированные; манометры; микрофоны; модемы; обеспечение программное для компьютеров; панели сигнальные светящиеся или механические; передатчики электронных сигналов; пирометры; платформы программные, записанные или загружаемые; платы печатные; приборы для дистанционной записи; приборы и инструменты навигационные; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы навигационные спутниковые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; радары; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая; сирены; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; средства обучения аудиовизуальные; термостаты цифровые для управления климатом; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства звуковые сигнальные;

устройства охранной сигнализации; устройства сигнальные тревожные» и всех заявленных услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены следующие знаки.

Rii

Противопоставленный товарный знак «**Rii**» по свидетельству №543369 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «**RAIFFEISEN INFORMATIK**» по международной регистрации №842930 является комбинированным, включает изображение желтого квадрата, на фоне которого расположены две перекрещенные лошадиные головы и латинские буквы «Ri», ниже расположены слова «RAIFFEISEN INFORMATIK» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «Ri» [РИ], который и несет основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения. Таким элементом следует признать элемент «Rii» [РИ], который является единственным элементом противопоставленного товарного знака по свидетельству №543369. В противопоставленном знаке по международной регистрации №842930, элементом выполняющим основную индивидуализирующую функцию следует признать элемент «Ri» [РИ], именно с него начинается восприятие знака, и он наиболее

графически выделен по сравнению со словесными элементами «RAIFFEISEN INFORMATIK», которые расположены внизу знака и выполнены меньшим шрифтом без графической проработки.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически тождественные словесные элементы «Ri»/ «Rii»/ «Ri», которые имеют произношение [РИ].

Поскольку сравниваемые обозначения не имеют конкретного лексического значения, являются изобретенными словами, сравнение их по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Визуально сопоставляемые обозначения, отличаются друг от друга, однако данный факт не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве. Визуальное отличие сравниваемых обозначений являются второстепенными и не способным привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны тождественными по фонетическому критерию сходства словесных элементов обозначений. При этом, следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки выполнены буквами одного алфавита (латинского), что сближает их визуально.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров и услуг 09 и 42 класса МКТУ показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении таких товаров 09 класса МКТУ как *«аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппараты электрические для дистанционного зажигания; брелоки электронные для дистанционного управления; приборы для дистанционной записи; радиопередатчики [дистанционная связь]; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS];*

передатчики электронных сигналов; приборы и инструменты навигационные; приборы навигационные спутниковые; радары», которые являются однородными товарам 09 класса МКТУ «*аппаратура для дистанционного управления*» противопоставленного товарного знака по свидетельству №543369. Сравнимые товары объединены общевидовыми и общеродовыми признаками, представляют собой приборы для передачи информационного сигнала о местоположении объекта, включают в себя дистанционное управление, имеют одно и то же назначение, условия реализации (магазины по продаже электроники и техники) и один круг потребителей.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «*аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая; аппараты для передачи звука; видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком / видео-няни; видеотелефоны; видеоэкраны; громкоговорители; диктофоны; камеры кино съемочные; камеры тепловизионные; микрофоны; радиоприборы; средства обучения аудиовизуальные; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука*» являются однородными товарам 09 класса МКТУ «*видеокамеры; устройства для видеозаписи; фотоаппараты; корпуса громкоговорителей; медиаплееры портативные; наушники; плееры для компакт-дисков*» противопоставленного товарного знака по свидетельству №543369, поскольку представляют собой одни и те же товары назначением которых является передача и фиксация аудио, видео и фото материалов, имеют одно и то же назначение, условия реализации (магазины по продаже электроники и техники) и один круг потребителей.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «*аппараты для анализа состава воздуха; браслеты электронные [измерительные инструменты]; газоанализаторы; гигрометры; детекторы; детекторы дыма; детекторы инфракрасные; измерители; индикаторы температурные; манометры; пирометры; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; термостаты цифровые для управления климатом*» следует признать однородными товарам 09 класса МКТУ «*индикаторы температурные; термометры, за исключением медицинских;*

приборы для регистрации времени» противопоставленного товарного знака по свидетельству №543369. Сравнимые товары относятся к измерительным приборам, следовательно имеют общеродовые и общевидовые признаки, имеют одно и тоже назначение, условия реализации (магазины по продаже электроники и техники) и один круг потребителей. Данным испрашиваемым товарам следует признать однородными услуги 42 класса МКТУ *«научно-технические услуги и связанные с ними исследования и разработки; промышленный анализ и исследовательские услуги»* которым предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №842930, поскольку данные услуги являются сопутствующими, маркированные сходными обозначениями могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ *«интерфейсы для компьютеров; ключ-карты закодированные; модемы; обеспечение программное для компьютеров; платформы программные, записанные или загружаемые; платы печатные; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые»* являются однородными товарам 09 класса МКТУ *«карандаши электронные [элементы дисплеев]; клавиатуры компьютеров; коврики для «мыши»; компьютеры персональные переносные; манипуляторы типа «мышь» [оборудование для обработки информации]; устройства периферийные компьютеров»*, поскольку представляют собой компьютеры и их периферийные устройства, а также программное компьютерное обеспечение, имеют общеродовые и общевидовые признаки, имеют одно и тоже назначение, условия реализации (магазины по продаже электроники и техники) и один круг потребителей. Данным испрашиваемым товарам также следует признать однородными и услуги 42 класса МКТУ *«проектирование и разработка компьютерного оборудования и программного обеспечения»*, которым предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №842930, поскольку данные услуги являются сопутствующими, маркированные сходными обозначениями могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «аппараты светосигнальные [проблесковые]; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; панели сигнальные светящиеся или механические; сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая; сирены; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; устройства звуковые сигнальные; устройства охранной сигнализации; устройства сигнальные тревожные» являются однородными товарам 09 класса МКТУ «устройства для предотвращения краж электрические;», поскольку представляют охранные приборы, имеют общеродовые и общевидовые признаки, имеют одно и тоже назначение, условия реализации (магазины по продаже электроники и техники) и один круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ «инсталляция программного обеспечения; исследования в области телекоммуникационных технологий; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц» являются однородными противопоставленным услугам 42 класса МКТУ «научно-технические услуги и связанные с ними исследования и разработки; промышленный анализ и исследовательские услуги; проектирование и разработка компьютерного оборудования и программного обеспечения», поскольку представляют собой одни те же исследовательские услуги и услуги в сфере информационных технологий, могут оказывать в отношении одного и того же круга лиц и иметь один источник происхождения.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками, и однородность товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.06.2022, оставить в силе решение Роспатента от 07.03.2022.