


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.10.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ТВ Digital Services GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Роспатента от 18.12.2018 по знаку по международной регистрации №1365229, при этом установлено следующее.



Регистрация знака  с конвенционным приоритетом от 19.07.2016 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 19.01.2017 за №1365229 на имя заявителя в отношении товаров 09, 12 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В соответствии с решением Роспатента, принятым 18.12.2018, знаку по международной регистрации №1365229 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09, 12 и услуг 35, 36 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак (1) сходен до степени смешения со следующими товарными знаками:



- по свидетельству № 201938 с приоритетом от 04.11.1999 – (2), зарегистрированным на имя Когана Евгения Ильича в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;



- по свидетельству № 314489 с приоритетом от 06.06.2005 – (3), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Армхолдинг», Республика Армения в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ.

Кроме того, экспертизой было снято противопоставление по товарному знаку

РИО

по свидетельству № 197137 с приоритетом от 24.08.1999 – (4), зарегистрированному на имя Киа Моторс Корпорейшн, Республика Корея в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ, поскольку в корреспонденции, поступившей 29.10.2018, заявитель «... не претендует на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1365229 в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ...».

В Роспатент 18.10.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем проведен анализ сравниваемых знаков (1) и (2, 3) и сделан вывод о том, что они не являются сходными до степени смешения в виду совершенно различного визуального восприятия, которое играет ключевую роль при восприятии обозначений рядовым потребителем. Заявитель также указывает, что словесный элемент знака (1) звучит как «райо», в то время, как в противопоставленных знаках словесный элемент фонетически воспроизводится как «рио»;

- заявитель отмечает, что при анализе сходства сравниваемых знаков следует учитывать аспект реального и активного использования рассматриваемого знака (1). Так, заявитель под знаком (1) предоставляет услуги 35, 36 классов МКТУ, связанные с логистикой, лизингом и обслуживанием парка автомобилей, а также

маркирует программный комплекс, предназначенный для автоматизации процессов в сфере автомобильного транспорта и логистики. Таким образом, сфера деятельности заявителя, оказываемая под знаком (1), является узкоспециализированной, следовательно, потребитель способен четко идентифицировать лицо, оказывающее услуги 35, 36 классов МКТУ, на рынке подобных услуг;

- заявленные товары 09 и услуги 35, 36 классов МКТУ отражают указанную деятельность заявителя, т.е. предназначены для узкой специфической сфере товаров и услуг, ориентированной на целевого, узкого потребителя;

- сравнительный анализ перечней товаров и услуг, указанных в перечнях знаков (1) и (2, 3), показывал, что сопоставляемые товары и услуги относятся к разным родовым и видовым категориям, обладают разным функциональным назначением, следовательно, не являются однородными.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.03.2020, заявитель устно отметил, что в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ правовую охрану знака по международной регистрации №1365229 не испрашивает.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.12.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1365229 в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены распечатки из сети Интернет сведений о цифровом бренде RIO группы компаний TRATON (ранее Volkswagen Truck&Bus) – [1].

В Роспатент 11.03.2020 года поступило ходатайство, в котором заявителем просит перенести дату заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное тем, что в Суде по интеллектуальным правам рассматриваются заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных знаков (1) и (2).

В подтверждение изложенного были представлены определения Суда по интеллектуальным правам от 26.02.2020 по делу № СИП-75/2020 – [2] и от 03.03.2020 по делу № СИП-73/2020 – [3].

В удовлетворении данного ходатайства было отказано ввиду нижеследующего.

Согласно материалам дела о существовании противопоставленных товарных знаков (2, 3) заявитель узнал в середине 2018 года, когда в его адрес 08.05.2018 было направлено предварительное решение экспертизы.

Таким образом, на дату (19.03.2020) заседания коллегии по рассмотрению настоящего возражения у заявителя было достаточно времени для реализации своего права на защиту в рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что рассмотрение настоящего возражения осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого Роспатентом решения. Ожидание вероятного наступления благоприятных обстоятельств для заявителя в виде досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков (2) и (3) административным порядком не предусмотрено.

Перенос заседания коллегии по указанному выше основаниям ведет к затягиванию делопроизводства.

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

С учетом даты (19.07.2016) конвекционного приоритета знака по международной регистрации №1365229 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Анализ знака по международной регистрации №1365229 на соответствие требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Рассматриваемый знак по международной регистрации №1365229 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата, в центре которого расположен словесный элемент «RIO», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №201938 – (2), представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде овала, внутри которого расположена абстрактная фигура и словесный элемент «РИО», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Знак охраняется в желтом, коричневом, черном, белом цветовом сочетании.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 314489 – (3), представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «РИО», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде двух волнистых линий, расположенный под словесным элементом.

Знак охраняется в желтом, зеленом, голубом цветовом сочетании.

В сопоставляемых знаках (1) и (2, 3) основную индивидуализирующую нагрузку несут словесные элементы «RIO» и «РИО», поскольку в обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Анализ рассматриваемого знака (1) и противопоставленных знаков (2, 3) показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу присутствия в

сравниваемых обозначениях фонетически сходных словесных элементов «RIO» - «РИО».

Что касается довода заявителя относительно того, что в рассматриваемом знаке (1) словесный элемент может быть прочтен как [райо], т.е. иначе, чем противопоставленные знаки, то следует отметить следующее.

Словесный элемент рассматриваемого знака выполнен буквами латинского алфавита, без указания транслитерации на русский язык, в связи с чем российским потребителем, скорее всего, он будет прочтен, как [рио]. Материалов, доказывающих, иное прочтение представлено не было.

Что касается семантического фактора сходства, то словесные элементы «RIO» - «РИО» являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

В отношении довода заявителя относительно того, что сравниваемые знаки (1) и (2, 3) производят разное общее зрительное впечатление, следует отметить следующее.

Сравниваемые знаки, действительно, визуально имеют некоторые отличия (словесные элементы исполнены разными шрифтовыми единицами, включают разные изобразительные элементы, выполнены в разной цветовой гамме).

Вместе с тем, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых знаков в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено сходство.

При этом коллегия также отмечает, что материалы возражения не содержат документов, подтверждающих, что российским потребителем словесный и изобразительный элементы рассматриваемого знака (1) воспринимаются как одно целое.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве знаков (1) и (2, 3) по фонетическому фактору сходства, который является основным.

Знаку по международной регистрации №1365229 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении части товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 35, 36 классов МКТУ, а именно:

- 09 класс МКТУ «*Radio apparatus; transmitters; transceivers; electrical receivers; antennas; electrical sensor; control and checking (supervision) apparatus; data processing apparatus / Радиоаппаратура; передатчики; приемопередатчики; электрические приемники; антенны; электрические датчики; контрольно-проверочные (контрольные) аппараты; устройства обработки данных*»;

- 35 класс МКТУ «*Transcription of communications, retailing and mail order trading, and in particular online trading via radio, television and the internet, relating to all computer systems and/or electronic systems and/or software for the management of vehicle fleets or other mobile technology for the management of vehicle fleets, computer systems and/or electronic systems, and software for use in connection with satellite navigation systems and in particular with systems for geolocalisation via satellite, navigation apparatus for vehicles, computer apparatus and/or electronic apparatus for navigation, orientation, locating and position determination, in particular by means of geolocalisation by satellite, software and software packages, and in particular software and software packages for the management of information for the fields of transport and traffic, vehicles, components therefor and accessories therefor; compilation and maintenance of data in computer databases in connection with the arranging and providing of vehicles; compiling data in databases for the purposes of fleet management of motor vehicles; drawing up of invoices for the supply of fuel and consumables; drawing up of invoices for the replacement of cars in the form of rental; business management of transportation fleets; arranging of contracts, for others, for the supply of fuel and consumables; arranging of contracts, for others, for replacement vehicles through rental / Транскрипция сообщений, розничной торговли и торговли по почтовым заказам, и в частности онлайн-торговли через радио, телевидение и интернет, относящихся ко всем компьютерным системам и / или электронным системам и / или программному обеспечению для управления автопарками или другой мобильной технологии для управления автопарками, компьютерным системам и / или электронным системам, а также программному обеспечению для использования в связи со спутниковыми навигационными системами и, в частности, с системами геолокации через спутник, навигационным оборудованием для транспортных*

средств, компьютерным оборудованием и / или электронным оборудованием для навигации, ориентирование, локация и определение местоположения, в частности с помощью геолокации спутником, программного обеспечения и программных пакетов, а также в частности программного обеспечения и программных пакетов для управления информацией в области транспорта и дорожного движения, транспортных средств, их компонентов и принадлежностей; составление и ведение данных в компьютерных базах данных в связи с организацией и предоставлением транспортных средств; составление данных в базах данных для целей управления парком автотранспортных средств; составление счетов-фактур на поставку топлива и расходных материалов.; составление счетов-фактур на замену автомобилей в форме аренды; ведение бизнеса по управлению транспортными парками; оформление договоров, в том числе, на поставку топлива и расходных материалов; оформление договоров, в том числе, на замену автомобилей через аренду»;

- 36 класс МКТУ «Automobile lease-purchase financing, insurance brokerage / Лизинг автомобилей-финансирование покупки, страховое брокерство».

В этой связи анализ однородности проводится в отношении указанных выше товаров и услуг и товаров и услуг 09, 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных знаков (2, 3).

Правовая охрана противопоставленному знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ *«приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ; огнетушители; игровые автоматы, игральные автоматы, платы для игровых автоматов, программное обеспечение для игровых автоматов, комплектующие для*

игровых автоматов; световые шнуры, световой занавес, световые сети, осветительные устройства и гирлянды».

Правовая охрана противопоставленному знаку (3) предоставлена в отношении следующих услуг:

- 35 класса МКТУ – *«реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба»;*
- 36 класса МКТУ – *«финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью».*

Заявленные товары 09 класса МКТУ *«Радиоаппаратура; передатчики; приемопередатчики; электрические приемники; антенны»* однородны товарам 09 класса МКТУ *«аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений»* противопоставленного знака (2), поскольку соотносятся как вид - род, имеют одно назначение (для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений), один круг потребителей.

Заявленные товары 09 класса МКТУ *«электрические датчики; контрольно-проверочные (контрольные) аппараты»* однородны товарам 09 класса МКТУ *«приборы и инструменты для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки)»* противопоставленного знака (2), поскольку соотносятся как вид - род, имеют одно назначение (для измерения, контроля (проверки)), один круг потребителей.

Заявленные товары 09 класса МКТУ *«устройства обработки данных»* однородны товарам 09 класса МКТУ *«оборудование для обработки информации и ЭВМ»* противопоставленного знака (2), поскольку относятся к одной родовой категории товаров (оборудование для обработки информации), одно назначение и круг потребителей.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ однородны услугам 35 класса МКТУ услугам *«реклама»*, либо *«менеджмент в сфере бизнеса»* противопоставленного знака (3), поскольку относятся к одной родовой группе услуг *«реклама»*, либо *«менеджмент в сфере бизнеса»*, соответственно имеют одно назначение и один круг потребителей.

Заявленные услуги 36 класса МКТУ и услуги 36 класса МКТУ «финансовая деятельность», указанные в перечне противопоставленного знака (3) однородны, относятся к одной родовой группе услуг, имеют одно назначение и один круг потребителей, следовательно, являются однородными.

Довод заявителя относительно того, что деятельность заявителя ориентирована на узкий круг потребителей, в связи с чем смешение на рынке товаров, маркируемых сравниваемыми обозначениями невелика, не может быть признан убедительным, поскольку оценке подлежат товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (2, 3), и товары и услуги, в отношении которых испрашивается правовая охрана рассматриваемому знаку (1).

Кроме того следует отметить, что представленные материалы [1] не могут свидетельствовать о том, что именно заявитель TB Digital Services GmbH, Германия является производителем заявленных товаров и услуг, поскольку в представленных распечатки из сети Интернет содержится информация о цифровом бренде RIO другой компании - TRATON (ранее Volkswagen Truck&Bus).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что знак по международной регистрации №1365229 является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками по свидетельствам № 201938 и №314489 в отношении однородных товаров 09, 35, 36 классов МКТУ (указанных выше) 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 18.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 18.12.2018.