

**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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.09.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Рось», г. Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019702779 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.




Комбинированное обозначение по заявке №2019702779, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.01.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием

заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком



«» по свидетельству №314489, с приоритетом от 06.06.2005 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- при вынесении решения об отказе экспертизой не было учтено, что на имя заявителя уже зарегистрирован товарный знак **EL RIO/ЭЛ РИО** по свидетельству №604338;

- экспертизой при вынесении решения не принята во внимание существенная часть заявленного обозначения – часть словесного элемента «El», а также изобразительный элемент;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют различную семантику, поскольку противопоставлению подвергается слово с определенной, однозначной и известной широкому кругу потребителей семантикой – «РИО», город, с одной стороны, и фантазийное составное слово «El Rio», не несущее в себе какую-либо смысловую нагрузку, с другой;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются графически, так как содержат различные изобразительные элементы, кроме того, сравниваемые словесные элементы выполнены буквами разных алфавитов;

- противопоставленный товарный знак состоит из одного слога: «рио», заявленное обозначение – из двух: «ель» - «рио». Совпадение звуков имеет место лишь в половине из них.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.01.2019) поступления заявки №2019702779 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 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 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, состоящим из словесных элементов «EL RIO», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом словесный элемент «EL» выполнен мелким шрифтом и имеет меньший размер по сравнению со словесным элементом «RIO». В правой части заявленного обозначения расположен изобразительный элемент, выполненный в виде комбинации стилизованных листьев. Поверх словесного элемента «RIO» расположена изогнутая линия. Обозначение выполнено в бордовом, розовом, желтом, голубом, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ.

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено, что основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «RIO». Данный факт обусловлен тем, что этот словесный элемент занимает доминирующее положение по сравнению со словесным элементом «EL», поскольку выполнен большим размером.



Противопоставленный знак [1] является комбинированным  и состоит из словесного элемента «РИО», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, под которым расположен изобразительный элемент в двух изогнутых линий. Знак выполнен в желтом, зеленом, голубом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы «RIO»/«РИО», что обусловлено полным совпадением состава гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесный элемент «EL» заявленного обозначения представляет собой определенный артикль испанского языка и в сочетании со словесным элементом «RIO» переводится на русский язык в значении «река», см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru>.

Словесный элемент «РИО» противопоставленного товарного знака [1] является транслитерацией слова «Rio» — по-испански и по-португальски — река; употребляется также как сокращенное название города Рио-де-Жанейро, см. Интернет, словари, энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.

Таким образом, сравниваемые обозначения имеют сходную семантику.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении, а также в противопоставленном товарном знаке [1], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического тождества словесных элементов.

Кроме того, коллегия отмечает, что сравниваемые обозначения, а именно словесные элементы «RIO»/ «РИО» содержат изображение изогнутых линий синего цвета. В заявленном обозначении - поверх словесного элемента «RIO» расположена изогнутая линия, а в противопоставленном товарном знаке [1] две изогнутые линии расположены под словесным элементом.

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 услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Услуги 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро

квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимовыгодных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая» заявленного обозначения являются однородными с услугами 36 класса МКТУ «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью»

противопоставленного товарного знака [1], поскольку тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Вывод об однородности услуг заявителем не оспаривался.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно приведенного в возражении примера регистрации, которая, с точки зрения заявителя, может косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данная регистрация касается иного обозначения, делопроизводство по которому велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2020.**