

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 26.09.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Самойловым Александром Валерьевичем, г.Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018718224, при этом установлено следующее.


Словесное обозначение « **RIVIERA** » по заявке №2018718224, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.05.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 07, 12 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.


Роспатентом 29.05.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018718224 в отношении всех заявленных товаров 07, части услуг 37, всех услуг 42 классов МКТУ. В отношении товаров 12 класса МКТУ, всех услуг 35, части услуг 37, всех услуг 42 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:


- с ранее зарегистрированным товарным знаком «РИВЬЕРА» по свидетельству №214196 с приоритетом от 04.12.2000, правовая охрана которому предоставлена, в


том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных части заявленных услуг 35 класса МКТУ;


- с ранее зарегистрированным товарным знаком  «RIVIERA» по свидетельству №247844 с приоритетом от 16.05.2001, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;


- с ранее зарегистрированным товарным знаком  RIVIERA по свидетельству №463920 с приоритетом от 12.07.2010, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;


- с ранее зарегистрированным товарным знаком  РИВЬЕРА RIVIERA по свидетельству №315707 с приоритетом от 26.10.2004, в отношении товаров 12, услуг 35, 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 12, услугам 35 и части услуг 37 класса МКТУ;

- с ранее зарегистрированным товарным знаком  RIVIERA MOSCOW по свидетельству №572613 с приоритетом от 21.02.2014, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с ранее зарегистрированным товарным знаком  RIVIERA MOSCOW по свидетельству №566989 с приоритетом от 21.02.2014, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с ранее зарегистрированным товарным знаком  РИВЬЕРА RIVIERA по свидетельству №574503 с приоритетом от 21.02.2014, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с ранее зарегистрированным товарным знаком  РИВЬЕРА RIVIERA по свидетельству №566990 с приоритетом от 21.02.2014, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с ранее зарегистрированным товарным знаком  РИВЬЕРА RIVIERA по свидетельству №572614 с приоритетом от 21.02.2014, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.09.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение выполнено в оригинальной манере. Урбанистический стиль вызывает у рядового потребителя ассоциативный ряд с техникой, технологиями. Оригинальное исполнение элементов и их высокая стилизация приводит к утрате словесного характера знака и обуславливает возможность его восприятия как изобразительного. Потребителем обозначение, скорее всего, будет воспринято как совокупность оригинальных элементов (узор). Сравнимые знаки производят совершенно различное общее зрительное впечатление. Доминирующими элементами в противопоставленных обозначениях являются неоригинально исполненный, легко прочитываемый словесный элемент «Ривьера» на латинице и кириллице. Оригинальная композиция заявленного товарного знака, создающая особое зрительное впечатление, не позволяет ввести потребителя в заблуждение;

- заявленное обозначение представляет собой оригинальное сочетание линий и геометрических фигур различного размера и буквенных элементов "a", "r", "c", "o", "e". При этом доминирует в нем именно изобразительная составляющая, а буквы вписаны в изобразительную часть таким образом, что сливаются с ней и визуализируются только при детальном обзоре обозначения. Таким образом, оригинальная графическая проработка заявленного обозначения приводит к качественно иному уровню его восприятия, что не позволяет однозначно идентифицировать в заявленном обозначении какой-либо словесный элемент;

- если допустить, что в обозначении наличествует словесный элемент, однозначное его прочтение маловероятно. Российскому потребителю неочевидно, что **RIVIERA** может быть прочитано исключительно как «ривьера», а не, допустим, «2 MER»; «MER»; «MERA»; «VIE» и так далее. В связи с чем, словесный элемент "MERA" заявленного обозначения может быть отнесен к категории трудно

прочитываемым. Этот факт исключает сравнение обозначений по фонетическому критерию;

- обозначение является фантазийным и семантически нейтральным к заявленным товарам и услугам. Поскольку слово «ривьера» не является полисемичным, то смысл, вложенный в него однозначен. «Ривьера» является транслитерацией итальянского слова «Riviera», которое переводится как «побережье». Заявленное обозначение не имеет семантического (смыслового) значения, поскольку представляет собой оригинальный узор. Слово «ривьера» ассоциируется у российского потребителя с морским побережьем, курортами, оздоровительными и развлекательными учреждениями. Заявленное обозначение, наоборот, вызывает у рядового потребителя ассоциативный ряд с современными технологиями, хай-теком, минимализмом, что совершенно отлично от таких ассоциаций как, например, отдых, побережье моря;

- заявитель ссылается на практику палаты по патентным спорам и решения Суда по интеллектуальным правам, на основании которых были признаны несходными обозначения на основании восприятия обозначений в качестве изобразительных обозначений.

К возражению заявителем приложены следующие материалы:

1. Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2015 по делу N СИП-1004/2014;
2. Заключение Палаты по патентным спорам от 19.10.2016 (Приложение к решению Роспатента от 07.12.2016 по заявке N 2013720691);
3. Заключение Палаты по патентным спорам от 25.05.2016 (Приложение к решению Роспатента от 12.07.2016 по заявке N 2013726216);
4. Заключение Палаты по патентным спорам от 16.05.2018 (Приложение к решению Роспатента от 21.06.2018 по заявке N 2016744060);
5. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2016 N C01-493/2016 по делу N СИП-79/2016;

6. Заключение Палаты по патентным спорам от 02.02.2016 (Приложение к решению Роспатента от 20.02.2016 по заявке N 2013735629);

7. Заключение Палаты по патентным спорам от 23.08.2018 (Приложение к решению Роспатента от 30.10.2018 по заявке N 2014718789).

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018718224 на имя заявителя, в том числе, в отношении товаров 12 класса и услуг 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых было вынесено решение об отказе в государственной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты (04.05.2018) поступления заявки №2018718224 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.


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.


На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **RIVIERA**, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 07, 12 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.


Противопоставленный товарный знак по свидетельству №214196 [1] по свидетельству №214196 представляет собой словесное обозначение «РИВЬЕРА». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.


Противопоставленный товарный знак по свидетельству №247844 [2] представляет собой комбинированное обозначение  RIVIERA, включающее словесный элемент «RIVIERA». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.


Противопоставленный товарный знак по свидетельству №463920 [3] представляет собой комбинированное обозначение  RIVIERA, включающее словесный элемент «RIVIERA». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.


Противопоставленный товарный знак по свидетельству №315707 [4] представляет собой словесное обозначение **РИВЬЕРА** **RIVIERA**. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12, услуг 35, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №572613 [5] представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «RIVIERA». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.


Противопоставленный товарный знак по свидетельству №566989 [6] представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «RIVIERA». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №574503 [7] представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «RIVIERA». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №566990 [8] представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «RIVIERA». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №572614 [9] представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «RIVIERA». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-9] показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент , выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «RIVIERA» заявленного обозначения не выполнен с использованием оригинальной художественной проработки, а преимущественно выполнен с использованием оригинального шрифта Neuropol Nova Bold Italic, в связи с чем коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение легко прочитывается и однозначно воспринимается как слово «RIVIERA».

Само по себе слово «RIVIERA» представляет собой лексическую единицу, которая в переводе с английского языка означает «РИВЬЕРА» (<https://translate.yandex.ru/>). Согласно Словарю по географии слово «РИВЬЕРА» - это

обобщающее название приморского бальнеологического курорта, в тыловой части ограниченного горами, происходит от курортной местности на Лазурном берегу Франции, в России широко известна Кавказская Ривьера (https://geography_ru.academic.ru/6150).

Во всех противопоставленных товарных знаках [1-9] основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент RIVIERA (знаки [2-6]) и/или словесный элемент «РИВЬЕРА» (знаки [1, 4, 7-9]). Следует отметить, что в комбинированных товарных знаках [2-3, 5-9] основным элементом является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений.

Анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-9] с точки зрения фонетического фактора сходства свидетельствует о фонетическом тождестве словесных элементов «RIVIERA/РИВЬЕРА».

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-9] характеризуются наличием одинакового по смыслу словесного элемента «RIVIERA/РИВЬЕРА», что свидетельствует о семантическом тождестве сравниваемых знаков.

Наличие фонетического и семантического тождества словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-9], способно вызвать у потребителей ассоциирование сопоставляемых обозначений друг с другом в целом, несмотря на их визуальные отличия. Написание заявленного обозначения оригинальным шрифтом не придает ему качественно новый уровень восприятия, отличный от слова «RIVIERA».

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.

Сравнительный анализ товаров 12 класса МКТУ заявленного обозначения: «весла; движители винтовые для небольших судов; движители винтовые; каноэ; катера; средства наземные, воздушные, водные и рельсовые; средства транспортные

водные; средства транспортные электрические; шлюпки; шпангоуты; шлюпбалки для судовых шлюпок» с такими товарами 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4] как «двигатели; катера; средства наземные, воздушные, водные и рельсовые; средства с электродвигателями; шлюпки», являются однородными, поскольку сравниваемые товары относятся к одним и тем же родовым понятиям: «средства наземные, воздушные, водные и рельсовые, а также функциональные принадлежности к ним», имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации указанных товаров.

Сравнительный анализ услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения: «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов» с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1]: «реклама», с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2]: «изучение рынка; информация о деловой активности; аукционная продажа; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; реклама; публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама в газете; реклама телевизионная; сбыт товаров через посредников», с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3]: «продвижение товаров [для третьих лиц]», с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4]: «агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; аудит; деловая экспертиза; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; подготовка платежных документов; помощь в управлении бизнесом; услуги в области общественных отношений», с такими

услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [5, 6, 8] как: «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная», с услугами 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [7, 9]: «демонстрация товаров; информация и советы коммерческим потребителям [информация потребительская товарная]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; распространение образцов; рекламные услуги», свидетельствует об их однородности, поскольку сравниваемые услуги относятся к одним и тем же родовым понятиям: «услуги в области рекламы, услуги по продвижению товаров», имеют одинаковое назначение и направлены на удовлетворение потребностей одного круга потребителей.

Сравнительный анализ части услуг 37 класса МКТУ заявленного обозначения: «асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; добыча горнорудных полезных ископаемых; заряд аккумуляторов транспортных средств; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов;

обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; строительство дамб / строительство молотков; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство*; услуги по балансировке колес; услуги по гидроразрыву пласта; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; чистка транспортных средств» с услугами 37 класса МКТУ: «асфальтирование; бурение скважин; восстановление двигателей, полностью или частично изношенных;

восстановление машин, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация строительных сооружений; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обработка антикоррозионная; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; полирование транспортных средств; прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств; работы газо-слесарно-технические; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы штукатурные; ремонт запирающих устройств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт насосов; ремонт транспортных средств; смазка транспортных средств; сооружение и ремонт складов; станции обслуживания транспортных средств; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; чистка транспортных средств» свидетельствует об их однородности, поскольку сравниваемые услуги относятся к одним и тем же родовым понятиям: «работы строительные, установка, ремонт и техническое обслуживание оборудования различного назначения», имеют одинаковое назначение, условия предоставления услуг и круг потребителей.

Следует отметить, что однородность товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Довод заявителя со ссылкой на решения палаты по патентным спорам и решения Суда по интеллектуальным правам, на основании которых были признаны несходными обозначения на основании восприятия обозначений в качестве изобразительных обозначений, не является убедительным, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств по конкретной заявке.

Принимая во внимание установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-9], а также однородность заявленных товаров и услуг с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-9], коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2019.