

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 23.10.2019, поданное «ТВ Digital Services GmbH», Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 27.12.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1366146 в отношении части товаров 09, всех товаров 12 класса МКТУ, всех услуг 35, 36 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1366146, произведенной Международным Бюро ВОИС 19.01.2017 на имя «MAN Truck & Bus AG», Германия с конвенционным приоритетом от 19.07.2016, испрашивается в отношении товаров 09, 12, услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Впоследствии 10.07.2019 в наименование и адрес правообладателя были внесены изменения: «ТВ Digital Services GmbH», Германия (как указывалось выше - заявитель).

Знак по международной регистрации № 1366146 представляет собой словесное обозначение «**RIO**».

Решение Роспатента от 27.12.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1366146 в отношении части товаров 09, всех товаров 12 классов МКТУ, всех услуг

35, 36 классов МКТУ было принято на основании предварительного решения об отказе от 27.04.2018. Доводы экспертизы сведены к следующему:

- при вынесении окончательного решения был принят во внимание отказ заявителя от

RIO

товаров 12 класса МКТУ, в связи с чем, товарный знак по свидетельству

№ 197137 снимается с противопоставления;

- знак по международной регистрации № 1366146 [1] не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку были выявлены сходные до степени смешения товарные знаки, включающие словесный элемент «РИО»:



- по свидетельству № 314489, приоритет от 06.06.2005 (срок действия регистрации продлен до 06.06.2025) [2] в отношении однородных услуг 35 и 36 классов МКТУ. Правообладатель: ЗАО «Армхолдинг», г. Ереван;



- по свидетельству № 201938, приоритет от 04.11.1999 [3] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ. Правообладатель: Коган Е.И., Москва.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.10.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.12.2018.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки [1] и [2,3] имеют ряд отличий: знак [1] имеет фонетическое воспроизведение «райо», знаки [2,3] произносятся как «рио». Семантика знака [1] – оптимизация затрат на обеспечение надежности (reliability investment optimization), сокращение от «really innovative original» и т.д., в то время как противопоставленные знаки [2,3] смысловым значением не обладают. Визуальные отличия обусловлены разным зрительным впечатлением, композиционным

построением знаков [2,3], в то время как знак [1] выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита;

- заявителем приведены сведения о фактическом использовании сравниваемых знаков. Так, противопоставленный знак [2] используется для индивидуализации российской сети торгово-развлекательных центров «РИО»;

- заявитель по заявке предоставляет под знаком [1] услуги 35 и 36 классов МКТУ, связанных с логистикой, лизингом и обслуживанием парка автомобилей. Знак [1] также используется для маркировки облачного сервиса и, наряду с компьютерным приложением «MAN Driver App» (приложение «МАН» для водителей), оперируется «TB Digital Services GmbH» - аффилированным предприятием известного автомобильного концерна «MAN SE». Благодаря инновационным функциям приложение «MAN Driver» упрощает повседневные задачи и предоставляет ценные возможности, особенно в случае поломки автотранспортного средства. Интеллектуальная сетевая связь между смартфоном водителя и платформой «РИО» позволяют передавать соответствующую информацию менеджеру автопарка;

- знак [1] был анонсирован в 2016 году и представлен российскому потребителю;

- заявленные позиции 35, 36 классов иллюстрируют спектр оказываемых потребителям - пользователям платформы «РИО» услуг, связанных с логистикой и транспортом, а также финансовых услуг. Платформа «РИО» является как программно-аппаратным комплексом (который может предоставляться посредством загружаемого программного обеспечения и как услуга), так и «виртуальной» площадкой для осуществления пользователями коммерческих операций – как внутренних, так и внешних процессов в сфере логистики и транспорта;

- сравниваемые товары 09, услуги 35, 36 классов МКТУ имеют различия по роду (виду), назначению. При этом заявитель функционирует в узкой специфической сфере товаров и услуг из области логистики.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении заявленного перечня.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением представлены данные из сети Интернет - [4].

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом 23.06.2020 было принято решение об удовлетворении возражения, поступившего 23.10.2019, отмене решения Роспатента от 27.12.2018 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1366146 в отношении всех товаров 09 и услуг 37, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ. Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2020 по делу № СИП-771/2020 было признано недействительным решение Роспатента от 23.06.2020. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 23.10.2019, поданное «ТВ Digital Services GmbH» на решение экспертизы Роспатента от 27.12.2018.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2020 по делу № СИП-771/2020 возражение, поступившее 23.10.2019, было рассмотрено повторно.

Впоследствии от заявителя поступил оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] – [5].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 23.10.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (19.07.2016) международной регистрации № 1366146 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия и т.п.

Знак по международной регистрации № 1366146 [1] представляет собой словесное обозначение «**RIO**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении перечня товаров 09, услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2020 по делу № СИП-771/2020 было признано недействительным решение Роспатента от 23.06.2020. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 23.10.2019, поданное «ТВ Digital Services GmbH» на решение экспертизы Роспатента от 27.12.2018 в связи с представлением в суд письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 314489, приоритет от 06.06.2005 [2].



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству № 314489, приоритет от 06.06.2005 (срок действия регистрации продлен до 06.06.2025) [2] является комбинированным, содержит словесный элемент «РИО» и изобразительные элементы в виде стилизованных линий. Правовая охрана действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «желтый, зеленый, голубой». Правообладатель: ЗАО «Армхолдинг», г. Ереван.

Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации срок действия регистрации товарного знака [3] истек и не был продлен надлежащим образом. В связи с чем, товарный знак [3] не может быть противопоставлен знаку [1] в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В решении от 24.12.2020 Суд по интеллектуальным правам указал, что при повторном рассмотрении возражения необходимо учесть предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака [2] письмо-согласие [5] в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ. В судебном решении также отмечено, что письмо-согласие соответствует всем необходимым требованиям, которые предъявляются к письмам-согласиям, содержит все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать наличие действительной воли правообладателя, подписано уполномоченным лицом и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц в сфере предпринимательской деятельности.

Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает.

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1366146 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса с учетом письма-согласия отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2019, отменить решение Роспатента от 27.12.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1366146 в отношении всех товаров 09 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.