

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 «ТВ 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].

Заявителем 01.06.2020 было представлено ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное временными затратами, связанными с рассмотрением в Суде по интеллектуальным правам исковых заявлений о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков [2,3] (приложены Определения СИП об отложении предварительных судебных заседаний по делам №№ СИП-73/2020, СИП-75/2020). Также в ходе заседания представителем было озвучено, что заявителем предприняты попытки к мирному урегулированию путем предоставления согласий от правообладателей противопоставленных знаков [2,3]. В удовлетворении ходатайства о переносе было отказано коллегий. Наступление благоприятных обстоятельств в виде досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных знаков [2,3] административным порядком рассмотрения возражений не предусмотрено. Доводы в части предоставления писем-согласий носят декларативный характер и не подтверждены документально. Перенос приведет к затягиванию административного делопроизводства.

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.

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.

Знак по международной регистрации № 1366146 [1] представляет собой словесное обозначение «**РИО**», 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.

В отношении несоответствия знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный знак  по свидетельству № 314489, приоритет от 06.06.2005 (срок действия регистрации продлен до 06.06.2025) [2] является комбинированным, включает словесный элемент «РИО» и изобразительный элемент в виде двух стилизованных полос. Правовая охрана товарного знака [2] действует в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «желтый, зеленый, голубой». Правообладатель: ЗАО «Армхолдинг», г. Ереван.

Наиболее значимым элементом товарного знака [2] является словесный элемент «РИО», поскольку именно он несет основную индивидуализирующую нагрузку в знаке.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 201938, приоритет от 04.11.1999 [3] является комбинированным, включает словесный элемент «Рио» и стилизованное изображение монеты. Правовая охрана товарного знака [3] действовала, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне. Правообладатель: Коган Е.И., Москва. 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].

Анализ знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые словесные элементы «RIO» / «РИО» фонетически и семантически тождественны, так как полностью совпадают все звуки, расположенные в одинаковом порядке, и смысловое значение. Так, в переводе с английского языка «RIO» на русский язык означает «РИО» (см. электронный словарь: <https://www.translate.ru/dictionary/ru-en/>). Рио (Rio) в основном употребляется как сокращенное название города Рио-де-Жанейро (см. электронный словарь: https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/87647).

С учетом полного совпадения звукового состава сравниваемых знаков довод заявителя в части других значений и сокращений слова «RIO» (сокращение от «really innovative original» и т.д.) не имеет решающего значения. Так, в первую очередь данное слово будет восприниматься как «Рио» и ассоциироваться у рядового потребителя с названием города Рио-де-Жанейро в Бразилии.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] разнятся за счет графической проработки знака [2] и стандартного исполнения букв знака [1]. Вместе с тем, данные

различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Ввиду сходства словесных элементов «РИО» / «РИО» по фонетическому, семантическому критериям сходства знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых услуг 35, 36 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» знака [2] представляют собой общие видовые понятия. В связи с чем, услуги 35 класса МКТУ знака [1], связанные с торговлей, ведением бизнеса, заключением договоров и т.д., однородны указанным услугам 35 класса МКТУ знака [2], поскольку имеют общее назначение (для организации торговой деятельности, ведения бизнеса и т.д.), круг потребителей, общий сегмент рынка. Услуги 36 класса МКТУ противопоставленного знака [2] относятся к услугам в области финансовой деятельности, операциям с недвижимостью. В связи с чем, услуги 36 класса МКТУ знака [1], связанные с финансированием лизинг автомобилей и сопутствующим им услугам страховых брокеров, однородны указанным услугам 36 класса МКТУ знака [2], поскольку имеют общее назначение (финансирование покупки и т.д.), круг потребителей.

При оценке однородности сравниваемых услуг 35, 36 классов МКТУ коллегией также принято во внимание фонетическое и семантическое тождество словесных элементов знаков, сопровождающих сравниваемые услуги. Как известно, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров и, следовательно, шире диапазон услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35, 36 классов МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что знак [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в решении Роспатента, о несоответствии знака [1] в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, как было установлено выше, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ отсутствуют.

Довод заявителя в части использования сравниваемых знаков [1] и [2] не влияет на вышеизложенные выводы коллегии. В рамках оценки соответствия/несоответствия знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не предусмотрено исследование сравниваемых знаков на предмет использования, поскольку речь идет о «старшем» праве иного лица на средство индивидуализации в отношении однородных услуг.

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 37, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.