

**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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.03.2017 возражение, поданное по поручению компании Манчестер груп ЛТД, Белиз (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014741529, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**RICH**» по заявке №2014741529 с приоритетом от 10.12.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 05.09.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**RICH**» сходно до степени смешения с

товарными знаками «  » (свидетельство №326727 с приоритетом от

19.11.2004), «  » (свидетельство №335318 с приоритетом от 31.07.2006), зарегистрированными в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя Сойра Инвестментс Лимитед, 3076 Шоссе Сэра Фрэнсиса Дрейка, П.Я. 3463, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова.

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

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №326727, №335318 не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются друг от друга графически за счет наличия в противопоставленных комбинированных знаках преобладающего красного цвета и символа «®»;

- сравниваемые обозначения характеризуются различной семантикой, поскольку в противопоставленный товарных знаках словесный элемент «Rich.» означает сокращенное наименование города Richmond на востоке США, а в заявлении обозначении словесный элемент «RICH» переводится с английского языка как «богатый, состоятельный, обширный, обильный, сытный, густой, сочный, роскошный, ценный»;

- фонетический признак, как правило, носит второстепенный характер и при отсутствии графического и семантического признаков сходства не может являться определяющим для вывода о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений в целом;

- при сопоставлении сравниваемых обозначений необходимо учитывать не только словесные элементы, но и визуальные особенности знаков, которые влияют на их различительную способность;

- на момент рассмотрения возражения правовая охрана противопоставленных товарных знаков прекращена Судом по интеллектуальным правам частично для всех товаров 30 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014741529 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены сведения по делу №СИП-737/2016.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (10.12.2014) поступления заявки №2014741529 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «**RICH**» по заявке №2014741529 с приоритетом от 10.12.2014 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №326727 и №335318 с более ранним приоритетом, принадлежащих иному лицу. При этом необходимо отметить, что, несмотря на доводы возражения, на дату рассмотрения возражения, правовая охрана противопоставленных товарных знаков является действующей.



Противопоставленный товарный знак «**Rich.**» по свидетельству №326727 с приоритетом от 19.11.2004 является комбинированным, включает в свой состав овал красного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «Rich» с точкой. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом буквам латинского алфавита. Словесный элемент и точка выполнены в белом цвете. В правой части товарного знака расположен неохраняемый элемент «®». Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «**Rich.**» по свидетельству №335318 с приоритетом от 31.07.2006 является комбинированным, включает в

свой состав овал красного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «Rich» с точкой. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент и точка выполнены в белом цвете. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 30 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается однородность товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, которые соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одинаковое назначение и условия реализации.

В части сопоставительного анализа заявленного обозначения «**RICH**» и

противопоставленных товарных знаков «», «» необходимо указать следующее.

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

Следует отметить, что, несмотря на наличие в противопоставленных товарных знаках графической составляющей в виде красного овала, основную индивидуализирующую нагрузку выполняет занимающий доминирующее положение словесный элемент «Rich».

Словесный элемент «Rich» противопоставленных товарных знаков, также как и словесный элемент «**RICH**» в составе заявленного обозначения, является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означает «богатый, плодородный, сильный, сверхбогатый, сочный, жирный» (см.

<http://www.translate.ru>) и произносится как [рич]. В этой связи можно сделать вывод о совпадении сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства. Иная семантика словесного элемента «Rich» входящего в состав противопоставленных товарных знаков, о которой упомянуто в тексте возражении, из материалов дела не усматривается, поэтому у коллегии нет оснований полагать, что этот словесный элемент в составе противопоставленных товарных знаков воспринимается потребителем в качестве сокращенного названия города «Richmond».

Коллегия приняла к сведению довод возражения о наличии у заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков ряда графических отличий, таких как наличие в противопоставленных товарных знаках изображения овала красного цвета, особенностей цветового и шрифтового исполнения входящих в состав сравниваемых обозначений словесных элементов. Вместе с тем, указанные особенности графики существенной роли на восприятие сравниваемых обозначений не оказывают, поскольку основную индивидуализирующую функцию в данном случае выполняют входящие в их состав словесные элементы «Rich» и «RICH». В этой связи, несмотря на отличия в графическом исполнении, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, тем не менее, характеризуются одинаковой фонетикой и семантикой, что обуславливает вывод об их сходстве друг с другом в целом.

Таким образом, установленное выше сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, свидетельствуют о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ. Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения.

Что касается просьбы заявителя об отложении рассмотрения возражения с целью прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №326727 и №335318 в Суде по интеллектуальным правам, то она не может быть удовлетворена. Необходимо отметить, что делопроизводство по заявкам

в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляется в административном порядке. Следовательно, ожидание благоприятных обстоятельств для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, наступление которых может быть осуществлено не ранее августа 2017 года (см. определение о назначении дела к судебному разбирательству по делу №СИП-737/2016 от 17.04.2017), административным порядком рассмотрения возражений не предусмотрено.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:  
**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.03.2017, оставить в силе решение Роспатента от 05.09.2016.**