

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 28.06.2012, поданное И.В. Козьминым, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 18.04.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011700521, при этом установлено следующее.

Обозначение со словесным элементом «РИО» по заявке № 2011700521 с приоритетом от 14.01.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «РИО», выполненный буквами русского алфавита желтого цвета оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный текст, на черном фоне. Под словесным элементом «РИО» по дуге расположены звезды, а над ним – словесный элемент «МЕХА». Регистрация товарного знака испрашивается в черном и желтом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 18.04.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака «РИО» по заявке №2011700521 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение включает в себя неохраняемый словесный элемент «МЕХА», указывающий на свойства товаров (состав сырья), в связи с чем регистрация товарного знака могла испрашиваться только для части товаров 25 класса МКТУ, изготовленных из меха или с использованием меха, и связанных с этими товарами услуг 35 класса МКТУ, поскольку для иных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товаров и назначения оказываемых услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками со словесными элементами «РИО», «RIO», ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- с товарным знаком, зарегистрированным под №306956 [1] для однородных услуг 35 класса МКТУ;
- с товарным знаком, зарегистрированным под №309267 [2] для однородных товаров 25 класса МКТУ;
- с товарным знаком, зарегистрированным под №314489 [3] для однородных услуг 35 класса МКТУ;
- со знаком по международной регистрации №946023[4] для однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

В возражении от 28.06.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Основные доводы возражения касаются следующего:

- заявленное обозначение, помимо словесных элементов, содержит изобразительные элементы в виде звездочек, что создает в целом у потребителя целостный образ;
- словесный элемент «МЕХА» в рамках заявленного обозначения не имеет самостоятельного значения и при фонетическом восприятии воспроизводится совместно со словом РИО как «РИО МЕХА»;

- заявитель готов ограничить перечень товаров 25 класса МКТУ следующими товарами: головные уборы, изготовленные с использованием меха; одежда, изготовленная с использованием меха; обувь, изготовленная с использованием меха;
- анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками показал, что, несмотря на совпадение словесных элементов «РИО», знаки вызывают в сознании потребителя разные ассоциации, поэтому они не являются сходными, а товары 25 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] - [4], нельзя рассматривать как однородные с товарами 25 и услугами 35 классов МКТУ заявленного обозначения;
- заявитель полагает, что словесные элементы «РИО» и «МЕХА» образуют словосочетание, которое является фантазийным и не имеет семантического значения подобно товарному знаку «ПЛАНЕТА МЕХА» по свидетельству №425214, правообладателем которого является заявитель;
- заявитель также является правообладателем товарного знака «РИО ФУРС» по свидетельству №424824, которое используется в отношении того же перечня товаров и услуг, что и заявленное обозначение, при этом слово «ФУРС» является транслитерацией английского слова «furs» (меха), т.е. сравнимо по своему смысловому значению с заявленным обозначением;
- заявитель давно использует заявленное обозначение в рекламе и маркировке своего товара, им были приложены существенные усилия для его развития и узнаваемости, в силу чего оно приобрело различительную способность и ассоциируется у потребителя с самим заявителем и товаром, который он предлагает на рынок.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.04.2012 и зарегистрировать товарный знак «РИО» по заявке №2011700521 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению приложены копии фотографий рекламных щитов и товара (шубы), маркированного заявленным обозначением.

На заседании коллегии, которое состоялось 03.08.2012, заявитель представил дополнительные материалы, свидетельствующие о деятельности заявителя которые, по его мнению, свидетельствуют о приобретенной различительной способности заявленного обозначения:

- письмо заявителя о компании «Рио меха»;
- согласие компании Fur Co. Ltd, Китай, на регистрацию товарного знака по заявке №2011700521 на имя заявителя;
- письмо ЗАО «РСИЦ» о доменных именах PLANETAMEXA.RU, RIOFURS.RU и меха-рио.рф;
- договоры на аренду нежилого помещения;
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- договоры купли-продажи;
- договоры о предоставлении рекламных услуг;
- рекламные материалы.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.01.2011) поступления заявки №2011700521 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «РИО», выполненный буквами русского алфавита желтого цвета на черном фоне оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный текст. Под словесным элементом «РИО» по дуге расположены звезды, а над ним – словесный элемент «МЕХА».

Доминирующее положение в составе заявленного обозначения занимает словесный элемент «РИО», поскольку он расположен в центре композиции, выделен размером букв, значительно превышающим размер букв в слове «меха», и цветом, в силу чего именно на слове «РИО», играющем основную роль в индивидуализации товаров и услуг заявителя, акцентируется внимание потребителя.

Довод заявителя о том, что словесные элементы «РИО» и «МЕХА» образуют единое фантазийное словосочетание, нельзя признать убедительным, поскольку эти слова не связаны между собой грамматически и по смыслу. Кроме того, эти элементы композиционно разделены, поскольку расположены на разных уровнях и выполнены различным шрифтом.

Словесный элемент «МЕХА», не занимающий доминирующего положения в обозначении, указывает на свойства и назначение товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, в силу чего на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса этот элемент может быть включен в товарный знак как неохраняемый. Поскольку услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, могут предоставляться в том числе для

услуг, связанных с деятельностью заявителя на рынке мехов, присутствие слова «МЕХА» в товарном знаке не будет вводить потребителя в заблуждение.

Противопоставленные товарные знаки [1]-[3] представляют собой комбинированные обозначения, в которых доминирующее положение занимает словесный элемент «РИО» [1], [3] и «RIO» [2].

В противопоставленном знаке по международной регистрации [4] словесный элемент «RIO» является неохраняемым, в связи с чем этот знак не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] –[2] по признакам сходства показал фонетическое тождество словесных элементов «РИО», «RIO», занимающих доминирующее положение в сравниваемых знаках. Кроме того, сходство обозначений усиливается за счет использования шрифта, стилизованного под рукописный текст, в силу чего формируется сходное общее зрительное впечатление.

Однородность товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения, и товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], обусловлена принадлежностью этих товаров к одной родовой группе (одежда, обувь, головные уборы), а также по назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

Однородность части услуг 35 класса МКТУ (менеджмент в сфере бизнеса; реклама), указанных в перечне заявленного обозначения, и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] и [3] определяется их совпадением по роду и виду.

В целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ вызывают у потребителя сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Вместе с тем, часть услуг 35 класса МКТУ «изучение рынка; реализация товаров, реализация товаров через Интернет, реализация товаров через агентов, сбыт товара через посредников» нельзя признать однородными с услугами 35 класса

МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] и [3], поскольку эти услуги имеют разные цели, назначение, условия реализации и круг потребителей.

Коллегия палаты по патентным спорам также приняла во внимание материалы, представленные заявителем, свидетельствующие о торговой деятельности заявителя на рынке изделий из меха или с использованием меха.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011700521, следует признать обоснованным только для товаров 25 и части услуг 35 классов МКТУ.

В отношении другой части услуг 35 класса МКТУ коллегия не находит препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Довод заявителя о том, что он является правообладателем товарных знаков «ПЛАНЕТА МЕХА» (свидетельство №425214) и «РИО ФУРС» (свидетельство №424824), не может опровергнуть вышеуказанный вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров и услуг, кроме того, возможность регистрации товарного знака рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 28.06.2012, отменить решение Роспатента от 18.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011700521.