

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.08.2015 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гринфлайт», г. Челябинск (далее – заявитель) на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013721748, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013721748 с приоритетом от 27.06.2013 на имя заявителя подано комбинированное обозначение



« »). Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в голубом, белом, сером, ярко-розовом, розовом и черном цветовом сочетании в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35-37, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

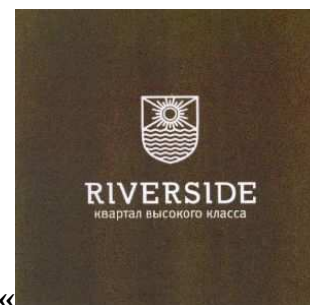
Роспатентом 02.04.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 16 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со:

- словесными товарными знаками «RIVERSIDE», «РИВЕРСАЙД» (свидетельства №367373, №358138 с приоритетом от 22.06.2007), зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «Самарский Деловой Мир», 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 251 А, комн. 501, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;

- словесным товарным знаком «RIVERSIDE» (свидетельство №352662 с приоритетом от 07.03.2007), зарегистрированным ранее на имя Риверсайд Партнерс, ЛЛК, также ведущей дела как Дзе Риверсайд Компании, компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр, Свит 4000, 50 Паблик Сквеар, Кливленд, штат Огайо, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ;



- комбинированными обозначениями «



», (заявки №2012726622, №2012726621 с приоритетом от 02.08.2012), заявленными ранее в отношении однородных услуг 35, 36, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фаворит», 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., 212, Лит. А. В дальнейшем указанные обозначения были зарегистрированы в качестве товарных знаков по свидетельствам №539966, №535375, соответственно.

В поступившем 12.08.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- доминирующим элементом в заявленном обозначении является словесный элемент «АКАДЕМ» в силу его пространственного расположения и выполнения более крупным шрифтом;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки по свидетельствам №367373, №358138, №352662, №539966, №535375 фонетически не сходны за счет наличия в них разных словесных элементов;

- смысловое несходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «АКАДЕМ RIVERSIDE» имеют значение «образцовая, соответствующая стандарту прибрежная зона»;

- сравниваемые обозначения графически не сходны, поскольку различаются цветовым сочетанием, включают в свой состав различные изобразительные элементы (№539966, №535375), а в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №367373, №358138, №352662 изобразительные элементы отсутствуют;

- заявленное обозначение будет ассоциироваться с конкретным названием жилого комплекса в Челябинске, который расположен на университетской набережной (см. <http://academdom.ru/location>);

- кроме того, существует множество регистраций на имя разных лиц в отношении однородных услуг, включающих в свой состав словесный элемент «RIVERSIDE» (свидетельства №375481, №258743, №375657).

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 02.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013721748 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ и услуг 35-37, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.06.2013) поступления заявки №2013721748 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 (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 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; 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), 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).

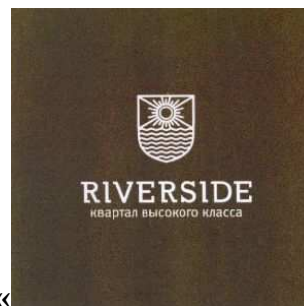
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Коллегия отмечает, что словесный элемент «Академ» является доминирующим элементом в заявленном обозначении, поскольку в силу своего пространственного положения и исполнения крупным шрифтом, по сравнению с другим словесным элементом, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии знака в целом, и именно он позволяет индивидуализировать услуги конкретного лица.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №358138 [2] представляет собой словесное обозначение «РИВЕРСАЙД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №539966 [3]



представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «RIVERSIDE», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, под которым расположены словесные элементы «квартал высокого класса», выполненные стандартным мелким шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде геральдического щита, на котором размещены стилизованные изображения солнца и воды.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №535375 [4]



представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «РИВЕРСАЙД», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, под которым расположены словесные элементы «квартал высокого класса», выполненные стандартным мелким шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде геральдического щита, на котором размещены стилизованные изображения солнца и воды.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в темно-коричневом и белом цветовом сочетании, в том числе в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что в противопоставленных товарных знаках [1-4] основным элементом является словесный «RIVERSIDE/РИВЕРСАЙД», поскольку, он является единственным или доминирующим элементом в знаках, так как он занимает доминирующее положение в знаках, легче запоминается, чем

изобразительные элементы, и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Услуги услуг 35, 36, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги услуг 35, 36, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-4], относятся к одному виду услуг, имеют один круг потребителей и одинаковые условия оказания, в связи с чем являются однородными. Однородность услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Анализ сопоставляемых обозначений показал, что они содержат в своем составе словесный элемент «RIVERSIDE/РИВЕРСАЙД».

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари») слово «riverside» в переводе с английского языка означает «прибрежная полоса, берег реки», слово «академ» - является сокращением, употребляется в новых сложных словах в значении академический. Словесный элемент «РИВЕРСАЙД» не является лексической единицей русского языка, вместе с тем он может восприниматься как транслитерация буквами русского алфавита слова «RIVERSIDE».

Однако присутствие в сравниваемых обозначениях фонетически и семантически тождественного словесного элемента «RIVERSIDE/РИВЕРСАЙД» не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Так, сопоставляемые обозначения не являются фонетически сходными в целом, поскольку в заявленном обозначении помимо словесного элемента «riverside» имеется словесный элемент «Академ», который находится в начальной позиции и акцентирует на себе внимание потребителя, ввиду написания его более крупным шрифтом, чем слово «riverside». Противопоставленные товарные знаки [1, 2] состоят из одного слова, а противопоставленные товарные знаки [3, 4] помимо

словесного элемента «RIVERSIDE/РИВЕРСАЙД» включают в свой состав словесные элементы «квартал высокого класса».

Таким образом, сопоставляемые обозначения имеют звуковые отличия, обусловленные различной длиной их звукового ряда.

Семантическая нагрузка сравниваемых обозначений в целом также различается.

В заявленном обозначении словесный элемент «RIVERSIDE», выполненный мелким шрифтом занимает в знаке периферийное положение и служит указанием на место расположения жилого квартала «Академ» на берегу реки Миасс. Семантика противопоставленных товарных знаков [1, 3] определяется словарным значением слова «riverside» - «берег реки». Словесный элемент «риверсайд» - отсутствует в словарях русского языка и, следовательно, может быть воспринято потребителем либо как транслитерация буквами русского алфавита слова «RIVERSIDE», либо как фантазийное. В противопоставленных товарных знаках [3, 4] словесные элементы «RIVERSIDE/РИВЕРСАЙД» выполнены крупным шрифтом и воспринимаются как название «квартала высшего класса».

Указанное позволяет сделать вывод о наличии различий по семантическому критерию сходства словесных элементов.

Коллегией также принято во внимание, что элемент «RIVERSIDE» в заявленном обозначении занимает периферийное положение, в силу чего на нем не акцентируется внимание потребителей при восприятии обозначения и, следовательно, его роль в индивидуализации услуг, оказываемых заявителем, незначительна. В этой связи его совпадение со словесными элементами противопоставленных товарных знаков не может служить основанием для признания сопоставляемых обозначений сходными до степени смешения.

Кроме того, коллегией установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] производят на потребителя различное зрительное впечатление.

Присутствие в заявленном обозначении оригинального изобразительного элемента в виде стилизованного изображения стрелки, на которой написана

буква «А», словесного элемента «Академ», занимающих доминирующее положение в заявленном обозначении, и полного отсутствия графических элементов в противопоставленных знаках [1, 2], а также наличие в противопоставленных знаках [3, 4] графического элемента в виде геральдического щита, который не занимает в них доминирующего положения и различие цветового исполнения сравниваемых обозначений усиливает различие знаков в целом.

Принимая во внимание изложенное выше, коллегия усматривает, что знаки производят разное зрительное впечатление и ассоциативное восприятие, обуславливающие отсутствие возможности их смешения в гражданском обороте.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.08.2015, изменить решение Роспатента от 02.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013721748.