

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.01.2014, поданное Индивидуальным предпринимателем Лозой Надеждой Евгеньевной, Москва, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012713343, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «РИВА RIWA» по заявке №2012713343 с приоритетом от 25.04.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.10.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение может быть воспринято как воспроизводящее фирменное наименование итальянской компании Riva S.p.A. (почтовый адрес: Via Ansaldo, 5/7 Zona Industriale Villa Selva 47122 – Forli; email: info@riva-yacht.com; web-сайт: www.riva-yacht.com;

- «Riva» – одна из самых старых и уважаемых верфей Италии, основана Пьетро Рива в 19 веке;

- сын Пьетро Эрнесто приумножил дело отца: ввел в производство судов поршневые двигатели, а новый наследник – Серафино Рива, сосредоточился на строительстве катеров, и именно в его время компания достигла значительной известности, и название «Riva» стало восприниматься как знак качества (см. поисковую систему Яндекс, сайты <http://yachtsworld.ru>, <http://yourboat.ru>);

- на основании полученной информации можно сделать вывод, что в результате регистрации заявленного обозначения на имя заявителя (Лоза Надежда Евгеньевна), потребители могут быть введены в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- компании Riva S.p.A., 30 Via Predore SARNICO (IT) I-24067 national of IT, на территории Российской Федерации принадлежат исключительное право на серию знаков со словесным обозначением «Riva» (международные регистрации №579482 и №579483 с конвенционным приоритетом от 18.01.1991, №844793 с конвенционным приоритетом от 27.02.2004, №819637 с конвенционным приоритетом от 20.11.2003), зарегистрированных в отношении товаров и услуг 03, 06, 07, 09, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 33, 44 классов МКТУ и признанных однородными заявленным услугам 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ;

- в связи с наличием у компании Riva S.p.A. прав на серию товарных знаков, заявленное обозначение может быть воспринято как обозначение, входящее в указанную серию и расширяющее перечень товаров и услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.01.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение, поданное на регистрацию в отношении услуг, связанных с реализацией, продвижением, установкой и ремонтом систем направленного звука, оборудования для передачи звука и изображений не может ассоциироваться у потребителя с фирменным наименованием итальянской компании, занимающейся яхтами и оборудованием для них;

- компания Riva S.p.A. не имеет представительств в России, информация о ней размещена лишь на нескольких сайтах, продукция компании (яхты) является весьма дорогостоящим и специфическим товаром, вследствие чего нет оснований для вывода об известности компании Riva S.p.A. и ее продукции на российском рынке;

- в силу неизвестности фирменного наименования Riva S.p.A. на территории Российской Федерации, а также ввиду того, что противопоставленные знаки по международным регистрациям №579482, №579483, №844793, №819637 зарегистрированы в отношении неоднородных товаров и услуг, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012713343 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.04.2012) поступления заявки №2012713343 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).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, 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 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 14.4.2.2 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).

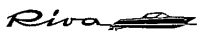
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

РИВА

Заявленное обозначение **RIWA** по заявке №2012713343 с приоритетом от 25.04.2012 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными

буквами кириллического и латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ.

В части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица знаками по международным регистрациям №579482 [1], №579483 [2], №844793 [3], №819637 [4] необходимо отметить следующее.

Противопоставленный знак  по международной регистрации №579482 [1] с конвенционным приоритетом от 18.01.1991 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «RIVA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованной яхты. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 06, 07, 09, 12, 25, 28 классов МКТУ.

Противопоставленный знак  по международной регистрации №579483 [2] с конвенционным приоритетом от 18.01.1991 является словесным, включает в свой состав словесные элементы «RIVA» и «GRAND-YACHTS», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 06, 07, 09, 12, 25, 28 классов МКТУ.

Противопоставленный знак  по международной регистрации №844793 [3] с конвенционным приоритетом от 27.02.2004 является словесным, включает в свой состав словесный элемент «RIVA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03, 07, 09, 14, 16, 18, 20, 25, 28 классов МКТУ.

Противопоставленный знак  по международной регистрации №819637 [4] с конвенционным приоритетом от 20.11.2003 является словесным, включает в свой состав словесные элементы «RIVA» и «CAFE», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «CAFE»

в знаке указан в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 33 и услуг 43 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары и услуги, для маркировки которых они предназначены, не являются однородными.

Так, регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, связанных с программированием, продвижением, установкой и ремонтом компьютеров и программного обеспечения, с телекоммуникационными услугами, с проведением различных культурно-массовых мероприятий (конференций, семинаров, выставок, мастер-классов), инжинирингом. В свою очередь перечень товаров и услуг 03, 06, 07, 09, 12, 25, 28, 33, 43 классов МКТУ противопоставленных знаков [1] – [4], в отношении которых им была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, содержит позиции, относящиеся к производству лодок, яхт, их частей, навигационных устройств и сопутствующих товаров, а также услуг в области питания и временного проживания.

Таким образом, несмотря на имеющееся звуковое сходство заявленного обозначения «РИВА / RIWA» и противопоставленных знаков [1] – [4] со словесным элементом «RIVA», различная область применения сравниваемых обозначений в гражданском обороте обуславливает отсутствие возможности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте. Следовательно, нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, принимая во внимание разные сферы деятельности заявителя и итальянской компании Riva S.p.A. отсутствует вероятность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги под заявленным обозначением.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам находит необоснованными доводы,

изложенные в заключении экспертизы, о несоответствия заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.01.2014, отменить решение Роспатента от 29.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012713343.