

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 01.04.2011, поданное ООО «Медиа-Холд», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 18.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009706314, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009706314 с приоритетом от 27.03.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров/услуг 09, 16 и 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РОМАНОВ СИНЕМА», выполненное стандартным шрифтом буквами черного цвета русского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения было принято решение Роспатента от 18.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками со словесными элементами «РОМАНОВ»/ «ROMANOV» по свидетельствам № 372589, 372588, 372587, 357344, 357343, 372586 и товарными знаками со словесным элементом «РОМАНОВ» по свидетельствам № 124301, 124303, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 01.04.2011, доводы которого сводятся к следующему.

1. заявленное обозначение «РОМАНОВ СИНЕМА» присутствует на рынке с 2004 года в качестве названия кинотеатра, расположенного в офисном центре «Романов Двор», расположенном в переулке Романов;
2. никаких претензий в адрес заявителя от «Торговый Дом РОМАНОВ», находящегося в Московской области, не поступало;
3. таким образом, заявленное обозначение «РОМАНОВ СИНЕМА» и противопоставленные товарные знаки сосуществовали на протяжении 6 лет;
4. заявленное обозначение указывает на название кинотеатра, связанного с его фактическим расположением, а противопоставленные товарные знаки указывают на фамилию человека (следовательно семантическое сходство отсутствует);
5. звуковое восприятие сравниваемых обозначений будет различно, потому что, заявленное обозначение имеет дополнительный словесный элемент «СИНЕМА»;
6. словесный элемент «СИНЕМА» придает обозначению определенную семантическую направленность, связанную со сферой деятельности заявителя;
7. общее зрительное впечатление, производимое знаками, различно.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 18.10.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Возражение содержит копию Решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009706314.

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

С учетом даты (27.03.2009) поступления заявки № 2009706314 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявлено словесное обозначение «РОМАНОВ СИНЕМА» выполнено стандартным шрифтом буквами черного цвета русского алфавита[1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 124301 комбинированный, представляет собой сочетание буквы «R» в окружности и словесных элементов «РОМАНОВ» (выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита) и расположенных под ним словесных элементов «торговый дом романов» (выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита

меньшего размера, чем элемент «РОМАНОВ»), и которым не предоставлена самостоятельная правовая охрана). Знак выполнен в черно-белой гамме. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, для товаров/услуг 09, 35 и 41 классов МКТУ[2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 124303 словесный, представляет собой сочетание словесных элементов «РОМАНОВ» (выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита) и расположенного под ним «торговый дом романов» (выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом меньшего размера, которому не предоставлена самостоятельная правовая охрана). Знак выполнен в черно-белой гамме. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, для товаров/услуг 09, 35 и 41 классов МКТУ[3].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 357344 комбинированный, представляет собой сочетание буквы «R» в окружности и словесных элементов «РОМАНОВ» (выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита) и расположенного под ним «торговый дом романов» (выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом меньшим размером). Словесный элемент «РОМАНОВ», занимает доминирующее положение в знаке, относительно словесного элемента «торговый дом романов». Знак выполнен в черном и сером цвете. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, для товаров/услуг 16 и 43 класса МКТУ[4].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 357343 словесный, представляет собой сочетание словесных элементов «РОМАНОВ» (выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита) и расположенного под ним «торговый дом романов» (выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом меньшим размером). Словесный элемент «РОМАНОВ», занимает доминирующее положение в знаке, относительно словесного элемента «торговый дом романов». Знак выполнен в черном и сером цвете. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, для товаров/услуг 16 и 43 класса МКТУ [5].

Противопоставленный товарный знак «РОМАНОВ» по свидетельству № 372589 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе, для товаров/услуг 16, 35, 41 и 43 классов МКТУ [6].

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству № 372588 представляет собой сочетание словесного элемента «ROMANOV» (выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета) и буквы «А» (выполненной в виде вензеля черного цвета и расположенной над центральной частью словесного элемента «ROMANOV»). Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 и 43 классов МКТУ [7].

Противопоставленный товарный знак «ROMANOV» по свидетельству № 372587 выполнен стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров/услуг 16, 35, 41 и 43 классов МКТУ [8].

Противопоставленный товарный знак «VILLA ROMANOV» по свидетельству № 372586 словесный, выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в две строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 и 43 классов МКТУ [9].

Необходимо отметить, что в комбинированных обозначениях основным элементом, по которым товары/услуги индивидуализируются потребителем, является словесный элемент. Данный факт обусловлен тем, что слова легче воспринимаются и запоминаются человеком.

Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показала следующее.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставлений [2-9] было установлено, что знаки включают фонетически и семантически (имя собственное, представляющее собой распространенную фамилию) тождественный словесный элемент «РОМАНОВ»/«ROMANOV», который выполняет основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях.

Так же коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют визуальные различия.

Однако, для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Из изложенного следует, что, ввиду наличия фонетического и семантического сходства словесных элементов сравниваемых обозначений, Палата по патентным спорам усматривает сходство сравниваемых обозначений в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Обращение к перечням товаров и услуг 09, 16, 35, 41 и 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке № 2009706314 и в отношении которых предполагается или действует правовая охрана товарных знаков [2-9], показывает, что они либо полностью совпадают (бумага, картон, реклама, изучение рынка, дискотеки, информация по вопросам отдыха и др.), либо соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковый круг потребителей, назначение, условие реализации. По указанным причинам следует признать сопоставляемые товары/услуги однородными.

Что касается довода заявителя относительно придания иной смысловой нагрузки заявленному обозначению ввиду наличия в нем словесного элемента «СИНЕМА», необходимо указать следующее.

Словесный элемент «СИНЕМА» (ж. устар. то же, что *кино* см. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000) в заявленном обозначении «РОМАНОВ СИНЕМА» является слабым элементом знака, который указывает на область деятельности заявителя (см. материалы дела). В связи с чем, он не придает заявленному обозначению оригинальности.

Таким образом, проанализировав все имеющиеся материалы и доводы, коллегия Палаты по патентным спорам считает невозможным предоставить правовую охрану заявленному обозначению по заявке № 2009706314 в отношении заявленных товаров и услуг, поскольку оно не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 01.04.2011, оставить в силе решение Роспатента от 18.10.2010.