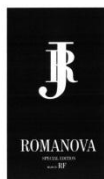


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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, поступившее 22.06.2017, поданное ООО «Джей Ар Групп», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015718807 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2015718807, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14, 24, 25 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.02.2017 о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 42 класса МКТУ, а в отношении товаров 14, 24, 25 и услуг 35, части 42 классов МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с серией товарных знаков, включающих словесные элементы «РОМАНОВ», «ROMANOV» по свидетельствам: №124303, с приоритетом от 23.11.1994, №124301, с

приоритетом от 23.11.1994, №357343, с приоритетом от 03.03.2006, №357344, с приоритетом от 03.03.2006, №372587, с приоритетом от 24.07.2007, №372588, с приоритетом от 24.07.2007, №372589, с приоритетом от 31.07.2007 в отношении однородных товаров и услуг 24, 35, 42 классов МКТУ [1];

- с товарным знаком «Romanoff» по свидетельству №362993, с приоритетом от 13.11.2007 в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «ROMANOV» по международной регистрации №989356, с конвенционным приоритетом от 07.07.2008 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ [3].

Кроме того, словесные элементы «SPECIAL EDITION», «MADE IN RF» не обладают различительной способностью, являются неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

- заявитель не согласен с решением Роспатента от 22.02.2017 в части отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ;

- противопоставленный знак по международной регистрации №989356 зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ «головные уборы»;

- заявитель просит зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ: «апостольники; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; боксеры [шорты]; капюшоны [одежда]; карманы для одежды; кашне; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы

пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна; меха [одежда]; митенки; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; одежда непромокаемая; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочкибанные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шарфы; шипы для бутс; штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты», то есть заявитель убрал из первоначально заявленного перечня товаров 25 класса МКТУ следующие товары: «банданы [платки]; береты; каркасы для шляп [остовы]; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; митры [церковный головной убор]; повязки для головы [одежда]; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шляпы»;

- анализ товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №989356, показывает, что они не являются однородными товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения, поскольку они относятся к разным родовым группам товаров (в одном случае - это одежда и обувь, в

другом - головные уборы), имеют разное назначение, не являются конкурирующими, предлагаются в разных отделах магазина;

- сопоставляемые знаки имеют ряд отличий, производят разное зрительное впечатление на потребителя, при котором отсутствует принципиальная возможность возникновения у него представления о принадлежности товаров одному производителю.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении указанных выше товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.06.2015) поступления заявки №2015718807 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

В соответствии с пунктом 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 является комбинированным, состоящим из вертикально направленного прямоугольника, на котором расположены: комбинация латинских букв «R» и «J», выполненных оригинальным шрифтом; словесные элементы «ROMANOVA», «SPECIAL EDITION», «MADE IN RF», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение выполнено в черном и белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено, что основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «ROMANOVA». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент занимает доминирующее положение и является наиболее запоминаемым.

Остальные словесные элементы «SPECIAL EDITION», «MADE IN RF» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483, поскольку указывают на назначение и место производства товаров, что заявителем не оспаривалось.

Поскольку заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 14, 24 и услуг 35, 42 классов МКТУ, коллегия не проводила анализ сходства до степени смешения и анализ однородности товаров и услуг заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-2].

Однако, заявителем оспаривается решение Роспатента в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ, в связи с чем,

коллегия проводила сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [3].

Противопоставленный знак [3] является словесным «ROMANOV», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «ROMANOVA»/«ROMANOV». Знаки отличаются только наличием последней буквы «-А» в словесном элементе «ROMANOVA», то есть в словесный элемент «ROMANOVA» заявленного обозначения полностью входит противопоставленный знак «ROMANOV».

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного и противопоставленного знака [3] не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

То обстоятельство, что сравниваемые словесные элементы противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения являются одной и той же фамилией женского и мужского рода, приводит к выводу о смысловом сходстве сравниваемых знаков, которое характеризуется подобием заложенных понятий и идей.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 25 класса МКТУ «апостольники; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгалтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; боксеры

[шорты]; капюшоны [одежда]; карманы для одежды; кашне; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна; меха [одежда]; митенки; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; одежда непромокаемая; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочкибанные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шарфы; шипы для бутс; штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» заявленного обозначения, являются однородными товарам 25 класса МКТУ «Headgear» (головные уборы) противопоставленного товарного знака [3], поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Кроме того, коллегия отмечает, что одежда, обувь и головные уборы являются товарами широкого потребления, в связи с чем, вероятность смешения рассматриваемых обозначений на рынке достаточно высока.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [3] в отношении однородных

товаров 25 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.06.2017, оставить в силе решение Роспатента от 22.02.2017.