


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 29.12.2017, поданное индивидуальным предпринимателем Р.С. Барабановым, г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016734458 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2016734458, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.09.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.10.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (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 и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя других лиц:

- серией товарных знаков (знаков обслуживания), включающих словесные элементы «РОМАНОВ», «ROMANOV», а также обозначением «ROMANOV», зарегистрированных и заявленным на имя ООО «Торговый дом РОМАНОВ», г. Люберцы: заявка №2016728729 с приоритетом от 05.08.2016 (1); свидетельства: №517101 с приоритетом от 24.08.2011 (2),

№372589 с приоритетом от 31.07.2007 (3), №372588 (4) и №372587 (5) с приоритетом от 24.07.2007, №357343 с приоритетом от 03.03.2006 (6), №124301 (7) и №124303 (8) с приоритетом от 23.11.1994 для товаров и услуг 03, 05, 25, 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 03, 05, 25 и 35 классов МКТУ;

- товарным знаком «ROMANOV» по международной регистрации №989356, с приоритетом от 07.07.2008, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «RENZO BORSOTTO», SANREMO в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ (9).

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

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки несходны по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства;

- словесный элемент «ROMANOFFELITE» заявленного обозначения не имеет визуального и графического разделения и должен анализироваться как единое слово;

- обозначения «ROMANOFFELITE» и «ROMANOV», «РОМАНОВ» имеют различное количество слогов, звуков и букв, поэтому имеют различное звучание;

- противопоставленные знаки воспринимаются как фамилия, а заявленное обозначение, в котором смысловое ударение падает на вторую половину слова «FFELITE», не имеет перевода, что свидетельствует об отсутствии семантического сходства. Кроме того, заявленное обозначение может восприниматься как фантазийное обозначение итальянского происхождения в силу его мягкого воспроизведения и восприятия;

- в сравниваемых обозначениях присутствует различный вид шрифта, разное графическое написание, в некоторых случаях различный алфавит, буквами которого написано слово. Присутствует различие в цветовом исполнении. В связи с чем данные обозначения производят различное зрительное впечатление.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 05 и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.09.2016) поступления заявки №2016734458 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктами 1 и 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации, а также 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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 звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение  является комбинированным и состоит из горизонтально ориентированного прямоугольника черного цвета, на котором помещены изобразительный элемент в виде комбинация двух латинских букв «R», развернутых на 180 градусов относительно друг друга, а также расположенный ниже словесный элемент «ROMANOFFELITE», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами

латинского алфавита. Словесный и изобразительный элементы выполнены золотым цветом с переливом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 05, 25 и услуг и 35 классов МКТУ.

ROMANOV

Противопоставленное обозначение (1) является словесным и выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 14, 25, 33, 34 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ROMANOV» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 02, 03, 05, 10, 13, 15, 23, 23, 27-34 и услуг 38, 40, 44-45 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «РОМАНОВ» (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16, 33 и услуг 35, 41-45 классов МКТУ.

 ROMANOV

Противопоставленный товарный знак (4) является комбинированным и состоит словесного элемента «ROMANOV», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также помещенных выше вензелей. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16, 33 и услуг 35, 41-45 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ROMANOV» (5) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16, 33 и услуг 35, 41-45 классов МКТУ.

РОМАНОВ  
ТОРГОВЫЙ ДОМ РОМАНОВ

Противопоставленный товарный знак (6) является словесным и состоит из словесных элементов «РОМАНОВ» и «ТОРГОВЫЙ ДОМ РОМАНОВ», расположенных на двух строках и выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01-08, 10-13, 15-17, 19-24, 26-34 и услуг 38-40, 43-45 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак **РОМАНОВ** (7) является комбинированным и состоит из буквы «R», вписанной в круг, а также помещенных ниже словесных элементов «РОМАНОВ» и «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РОМАНОВ»», расположенных на двух строках и выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35-37, 41-42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак **РОМАНОВ** (8) является словесным и состоит из элементов «РОМАНОВ» и «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РОМАНОВ»», расположенных на двух строках и выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35-37, 41-42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации «ROMANOV» (9) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 18, 25, 31 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что они содержат словесные элементы «ROMANOFFELITE», «ROMANOV», «РОМАНОВ», с которых в первую очередь начинается восприятие знаков и несущих основную индивидуализирующую нагрузку.

Словесный элемент заявленного обозначения представляет собой слово «ROMANOFFELITE», выполненное слитно, однако, очевидно, что оно образовано путем соединения двух хорошо известных среднему российскому потребителю слов «ROMANOFF» и «ELITE», где слово «ROMANOFF» является одним из вариантов написания фамилии Романов буквами латинского алфавита, а слово «elite» в переводе с английского языка означает «элитный» (см. [www.translate.google.ru](http://www.translate.google.ru)). Следует учитывать, что элемент «elite» часто используется различными производителями для указания на высокое качество производимых товаров и оказываемых услуг, в связи с чем данный элемент признается слабым. Таким образом, основным, «сильным» элементом обозначения «ROMANOFFELITE», является словесный элемент «ROMANOFF», занимающий начальную позицию в знаке.

При сравнении знаков на тождество и сходство учитываются в первую очередь их «сильные» элементы.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-9) свидетельствует о фонетическом сходстве и семантическом тождестве словесных элементов «ROMANOV/ROMANOFF/РОМАНОВ», что позволяет сделать вывод об их сходстве в целом.

Отдельные графические отличия сопоставляемых обозначений в виде наличия дополнительных изобразительных элементов или исполнения словесных элементов оригинальным шрифтом не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного и противопоставленных знаков не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

В противопоставленных товарных знаках (6-8) содержатся дополнительные словесные элементы «ТОРГОВЫЙ ДОМ РОМАНОВ», однако, они выполнены мелким шрифтом, расположены в нижней части знака и не акцентируют на себе внимание потребителя, поэтому их восприятие снижено и не приносит отличий, позволяющих принципиально отличать сравниваемые обозначения.

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

Сравнительный анализ товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения однородны товарам 03 класса МКТУ, содержащимся в перечнях противопоставленных товарных знаков (1, 2, 6, 9), поскольку содержат тождественные позиции или относятся к одному роду товаров – препараты для чистки и парфюмерно-косметические товары, имеющие сходные условия реализации и круг потребителей.

Однородность товаров 05 класса МКТУ, перечисленных в заявке №2016734458 и свидетельствах на товарные знаки (2, 6), не вызывает сомнений в виду того, что они полностью совпадают.

Товары «одежда, обувь, головные приборы» 25 класса МКТУ противопоставленных знаков (1, 9) представляют собой родовые понятия по отношению ко всем заявленным товарам 25 класса МКТУ, в связи с чем они признаются однородными.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ идентичны или однородны услугам противопоставленных знаков (3, 4, 5, 7, 8), поскольку представляют собой услуги по менеджменту и административной деятельности в сфере бизнеса, услуги по продвижению товаров для третьих лиц, а также услуги, обеспечивающие связь с потребителями и оповещение или объявление о всевозможных товарах и видах услуг. Данные услуги совместно оказываются в гражданском обороте, являются взаимодополняемыми, имеют одно назначение и круг потребителей.

Лицом, подавшим возражение, однородность сравниваемых товаров и услуг не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаками (1-9) в отношении однородных товаров 03, 05, 25 и услуг 35 классов 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 29.12.2017, оставить в силе решение Роспатента от 26.10.2017.**