

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 25.05.2006, поданное фирмой Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Германия, на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 21.12.2005 (далее – решение экспертизы) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ROMANZA» по международной регистрации №733408, при этом установлено следующее.

Правообладателем товарного знака «ROMANZA» по международной регистрации № 733408 является фирма Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Германия (далее - правообладатель).

Правовая охрана знака «ROMANZA» испрашивается на территории Российской Федерации с 24.06.2004 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Решение экспертизы от 21.12.2005 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №733408 мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

В решении экспертизы указывается, что обозначение «ROMANZA» сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя других лиц товарными знаками:

- «РОМАНС ROMANS» по свидетельству №204189 [1] с приоритетом от 23.07.1999;

- «РОМАНС» по свидетельству № 177932 [2], с приоритетом от 26. 02.1998.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обосновано фонетическим сходством и семантической тождественностью их словесных элементов (пункты 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03 2003 г. № 32, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее—Правила).

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.05.2006, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ROMANZA» и противопоставленный товарный знак «РОМАНС» [2] фонетически не сходны, так как произносятся по-разному и имеют разное количество слогов: три и два, соответственно;

- выполнение указанных словесных элементов буквами различных алфавитов обеспечивает визуальное несходство знаков;

- правовая охрана обозначения «ROMANZA» испрашивается в отношении узкого перечня специфических товаров, продаваемых в основном в замороженном виде, в то время, как противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован в отношении более широкого перечня товаров;

- правообладатель рассматриваемой международной регистрации отмечает, что им было подано в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РОМАНС» по свидетельству №177932[2];

- обозначение «ROMANZA» и товарный знак «РОМАНС ROMANS» [1] имеют фонетические и графические отличия, аналогичные отличиям упомянутым в случае с товарным знаком «РОМАНС» [2];

- семантически слова «ROMANZA» и «ROMANS» также не сходны, так как слово «ROMANZA» в переводе с испанского языка означает «романс», в то время как слово «ROMANS» в переводе с английского языка имеет значение «христиане Древнего Рима»;

- правообладателем товарного знака «ROMANS ROMANS» по свидетельству №204189 [1] является ОАО Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», известная российскому потребителю как производитель различных кондитерских изделий, тогда как заявитель занимается производством товаров, продаваемых в замороженном виде;

- способы производства, реализации и хранения указанных товаров различны, что свидетельствует об их неоднородности;

- правообладателем знака по международной регистрации №733408 ведутся переговоры с ОАО Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» [1] о возможности предоставления письма-согласия в отношении предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ROMANZA».

На основании вышеизложенных доводов правообладатель просит пересмотреть решение экспертизы и предоставить правовую охрану международной регистрации №733408 знака «ROMANZA» на территории Российской Федерации для товаров 29, 30 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы заявителя убедительными частично.

С учетом даты (16.08.2004) международной регистрации №733408 правовая база для оценки её охраноспособности включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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, в частности, совпадение значения обозначений в разных языках.

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 для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Словесное обозначение «ROMANZA» по международной регистрации №733408 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку основано на наличии ранее

зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя других лиц товарных знаков [1], [2].

Товарный знак «РОМАНС ROMANS» [1] является словесным, выполнен заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки, таким образом, что элемент «РОМАНС» находится над словесной частью «ROMANS». В силу расположения словесных составляющих в две строки, каждое из слов воспринимается как самостоятельный элемент, причем второй выступает транслитерацией первого.

Товарный знак [2] также представляет собой словесное обозначение «РОМАНС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарных знаков [1], [2] показал следующее.

Слово «ROMANZA» является лексической единицей испанского языка и означает «романс» (Новый испанско-русский словарь под редакцией Нарумова, М., 1996 г., с. 677). Наличие указанных сведений обуславливает вывод о тождественности смыслового значения словесных элементов «ROMANZA» и «РОМАНС» [1], [2].

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходству показал, что сопоставляемые обозначения «ROMANZA» и «РОМАНС»/«ROMANS» (по существу, словесный элемент «ROMANS» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита слова «РОМАНС», то есть совпадающие звуки выражены буквами различных алфавитов) содержат, соответственно, 7 и 6 букв/звуков, из которых 5 совпадают. При этом совпадающие звуки расположены в одинаковом порядке, что обуславливает сходство звучания начальной части обозначений.

Отмеченные заявителем фонетические отличия исследуемых словесных элементов состоят в различном звуковом воспроизведении их окончаний, что не оказывает решающего влияния на вывод о фонетическом сходстве знаков в целом.

Что касается визуального сходства, то следует согласиться с мнением заявителя об отсутствии графического сходства, поскольку обозначения выполнены

буквами различных алфавитов, различными видами шрифтов. Однако отсутствие визуального сходства при установленном семантическом тождестве и фонетическом сходстве словесных элементов играет второстепенную роль и не способствует признанию знаков несходными в целом.

Из изложенного следует, что по большинству признаков сходства (фонетическому и семантическому) сравниваемые обозначения являются сходными.

Поскольку звуковое сходство является самостоятельным критерием сходства, который может учитываться на основании пункта 14.4.2.2. Правил в отдельности от других критериев, то фонетическое сходство сопоставляемых знаков обуславливает их сходство в целом.

В отношении однородности товаров Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Товары 29 класса МКТУ «фрукты, овощи сушеные, консервированные, замороженные и подвергнутые тепловой обработке; конфитюры; молочные коктейли; йогуртовые десерты и т.д.; все перечисленные товары в замороженном виде», указанные в перечне международной регистрации №№733408, однородны по виду, назначению, кругу потребителей, условиям производства и реализации товарам 29 класса МКТУ «капуста квашеная; грибы консервированные; компоты фруктовые; конфитюры; молоко; молочные; овощи вареные, жареные, печеные, консервированные, сушеные; фрукты замороженные и т.д.», представленным в свидетельстве №177932 [2].

В перечне товарных знаков [1], [2] и исследуемой международной регистрации представлены либо идентичные товары 29 класса МКТУ - мороженое, либо товары, относящиеся к различным видам кондитерских изделий, что также свидетельствует об их однородности.

Изложенные обстоятельства, а также однородность товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых знаков, позволяют сделать вывод о том, что знак «ROMANZA» по международной регистрации №733408 является сходным до степени смешения с товарными знаками «РОМАНС ROMANS» [1],

«РОМАНС» [2] и, как следствие, о несоответствии его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона. В этой связи вывод экспертизы правомерен.

Однако коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были известны на момент принятия решения экспертизы, а именно правовая охрана товарного знака по свидетельству №177932 [2] была досрочно полностью прекращена решением Палаты по патентным спорам, вступившим в силу 09.10.2006, в связи с чем, указанный товарный знак исключается из категории противопоставлений, учитываемых в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Поскольку в перечне товарного знака [1] отсутствуют товары 29 класса МКТУ, коллегия не усматривает препятствий для предоставления правовой охраны в Российской Федерации международной регистрации №733408 в отношении данного класса товаров.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.05.2006, отменить решение экспертизы от 21.12.2005 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации товарному знаку «ROMANZA» по международной регистрации №733408 для товаров 29 класса МКТУ:

Fruits et legumes conserves, seches ou cuits, gelees de fruits, confitures; boissons de lait melangees avec une portion preponderante de lait, desserts faits de yaourt, fromage blanc et creme, tous les produits precites, aussi sous forme congelee.