

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.12.2007, поданное от имени ООО «Русь-Алко», Московская обл., г. Кашира (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005734187/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005734187/50 с приоритетом от 29.12.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33, 34 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РОМАНОВ», выполненное заглавными буквами кириллического алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 09.01.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1, 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пунктов 2.3.1, 2.5.1, 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Решение Федерального института промышленной собственности обосновано следующим:

- заявленное обозначение не обладает различительной способностью, в связи с тем, что представляет собой распространенную русскую фамилию «Романов» (см. И.М. Ганжина «словарь современных русских фамилий», М.: «АСТ АСТРЕЛЬ», 2001, стр. 409; телефонный справочник на сайте <http://interweb.spb.ru>);
- регистрация заявленного обозначения «РОМАНОВ» на имя заявителя ООО «Постнофф и Ко» способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;
- заявленное обозначение сходно до степени смешения фонетически и семантически с товарным знаком «ROMANOW» по свидетельству №112493 с приоритетом от 11.08.1992, ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса на имя СФС-Спиритуозен ГмБХ, Дюссельдорф, Германия.

В возражении от 24.12.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «РОМАНОВ» воспринималось и воспринимается потребителями как обозначение продукции производства ООО «Русь-Алко» до даты подачи заявки №2005734187/50, подтверждением чего является независимое социологическое исследование. ООО «Русь-Алко» является родственной организацией по отношению к заявителю;
- согласно «Рекомендациям по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений», утвержденных приказом Роспатента №39 от 23.03.2001, результаты социологического исследования являются доказательством, свидетельствующим о приобретении обозначением различительной способности;
- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №112493 была досрочно прекращена Палатой по патентным спорам в связи с неиспользованием.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2005734187/50 в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров.

В дополнение к доводам возражения, заявителем были представлены следующие материалы:

- социологическое исследование, подготовленного ОАО «ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ И КОНЬЮНКТУРЫ ОПТОВОГО РЫНКА» на 16 л. [1].

Необходимо отметить также, что на заседании коллегии, состоявшейся 05.02.2009, заявителем был скорректирован перечень притязаний. Так, согласно приложению 1 к протоколу заседания коллегии от 05.02.2009 правовая охрана обозначения по заявке №2005734187/50 испрашивается только в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

В качестве дополнительных материалов в ходе рассмотрения возражения от 24.12.2007 заявителем были представлены следующие дополнительные материалы:

- фотографии бутылки водки «РОМАНОВ» (приложение 1 к заседанию коллегии от 10.11.2008);
- рецептура водки «РОМАНОВ», утвержденная Министерством сельского хозяйства РФ (приложение 2 к протоколу заседания коллегии от 05.02.2009).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.12.2005) поступления заявки №2005734187/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетание, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;
- общепринятые наименования, представляющие, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров, общепринятые сокращения наименований организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Исходя из смысла, заложенного в термине «различительная способность», под обозначением, не обладающим различительной способностью, понимается обозначение, имеющее изначально недостаточную способность вызывать у потребителя ассоциативные образы, необходимые и достаточные для индивидуализации товара или его производителя. При этом перечень обозначений, не обладающих различительной способностью, приведенный в пункте 2.3.1 Правил, не является исчерпывающим, что позволяет оценивать обозначения на несоответствие данной норме в иных случаях.

Согласно пункту 2.3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, регистрация обозначений, состоящих из фамилий, производится только в том случае, если оно обладает различительной способностью и не способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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 потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав 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.

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.

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

Обозначение по заявке №2005734187/50 является словесным и представляет собой слово «РОМАНОВ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет русскую фамилию, не обладающую различительной способностью в силу ее распространенности на территории Российской Федерации.

Как справедливо было отмечено в решении экспертизы от 09.01.2007, обозначение «РОМАНОВ» совпадает с русской фамилией Романов (см. И.М. Ганжина «Словарь современных русских фамилий», М.: «АСТ АСТРЕЛЬ», 2001, стр. 409). Указанная фамилия весьма ассоциативна. С одной стороны, обозначение «РОМАНОВ» воспринимается как фамилия некоего физического лица. С другой стороны, в силу сложившихся исторических реалий обозначение «РОМАНОВ» может вызывать ассоциации с прошлым России, например, с царской семьей – династией Романовых. Вместе с тем необходимо отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями о том, что данная фамилия используется в хозяйственном обороте различными производителями однородной продукции. В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что обозначение «РОМАНОВ» в отношении заявленных товаров (водка) утратило различительную способность, а, следовательно, о правомерности сделанного экспертизой вывода о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 1 статьи 6 Закона.

В решении экспертизы от 09.01.2007 также отмечается, что обозначение «РОМАНОВ» способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку заявителем по заявке №2005734187/50 является ООО «Постнофф и Ко». Как следует из материалов дела, на момент принятия экспертизой решения об отказе в регистрации по рассматриваемой

заявке, заявителем по ней выступало ООО «Постнофф и Ко», которое в дальнейшем уступило свои права на заявку родственной компании ООО «Русь-Алко». Как следует из представленного заявителем опроса общественного мнения [1], у 51% опрошенных обозначение «Романов» ассоциируется с водкой, производителем которой является конкретное юридическое лицо, а именно, ООО «Русь-Алко». В свою очередь необходимо отметить, что решение экспертизы не было подкреплено фактическими данными, свидетельствующими о том, что водка, маркированная заявлением обозначением, ассоциируется с каким-либо иным лицом, нежели заявитель по рассматриваемой заявке. Учитывая вышеизложенное, вывод экспертизы ФИПС о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, является необоснованным.

Относительно приведенных в решении экспертизы мотивов о несоответствии заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, необходимо отметить следующее.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ (пиво) основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет товарного знака «Romanow» по свидетельству №112493, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «Romanow» по свидетельству №112493 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «Romanow» словарного значения не имеет и транслитерируется на русский язык по правилам чтения слов, выполненных латинскими буквами, как «ро-ма-нов».

При сравнительном анализе заявленного обозначения «РОМАНОВ» и противопоставленного товарного знака «Romanow» установлено фонетическое тождество сравниваемых обозначений, обуславливающее ассоциирование обозначений в целом, что заявителем не оспаривается.

Однородность товаров сравниваемых обозначений также не оспаривается заявителем, вследствие чего не требует анализа.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится следующее. Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания (далее – Госреестр), в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №112493 «Romanow» Палатой по патентным спорам было принято решение от 09.02.2007 о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в связи с его неиспользованием.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение экспертизы к рассмотрению.

Тот факт, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №112493 не действовала на дату принятия (21.05.2008) возражения от 24.12.2007 к рассмотрению, позволяет снять препятствие к регистрации в виде несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

**С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 24.12.2007, отменить решение экспертизы
от 09.01.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве
товарного знака в отношении следующего перечня товаров:**