

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 11.03.2006, поданное Закрытым акционерным обществом «СОРТЭК», Москва (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 12.01.2004 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2002726265/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2002726265/50 с приоритетом от 06.11.2002 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 и услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение "ROMUL" (ромул) – «имя, не имеющее смыслового значения и написанное специальным шрифтом».

Решение экспертизы от 12.01.2004 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с уточненным перечнем услуг 35 класса МКТУ мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон) и пунктов 2.4, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, введенных в действие 29.02.1996 с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 19.12.1997 № 212 (далее – Правила).

Указанный вывод обоснован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ с товарным знаком «РОМУЛ» по свидетельству № 253712 (приоритет от 04.12.2001) и заявленным на регистрацию обозначением «ROMUL» по заявке № 2002721466/50 с приоритетом

от 07.10.2002. Указанный товарный знак и обозначение по заявке № 2002721466/50 принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью «Ромул», г.Новосибирск.

Заявитель в возражении выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

- изначально охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); услуги розничной торговли в области мебели и конторского оборудования»;

- противопоставленный товарный знак «РОМУЛ» зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по экспорту-импорту; сбыт товаров через посредников»; не располагая информацией об услугах, указанных в перечне противопоставленной заявки № 2002721466/50, заявитель полагает, что указанные в перечне противопоставленной заявки не пересекаются с услугами заявленного перечня, за исключением «аукционной продажи»;

- заявитель отмечает, что экспертиза не приняла во внимание более раннюю регистрацию № 187676 товарного знака «ROMUL», принадлежащего заявителю; указанный товарный знак зарегистрирован для услуг 42 класса «реализация офисной мебели»; следовательно, уже этот факт делает неправомерным отказ заявленного обозначения, по крайней мере, для «услуги розничной торговли в области мебели и конторского оборудования».

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения «ROMUL» в качестве товарного знака в отношении всех первоначально заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил письмо-согласие от правообладателя противопоставленных обозначений на использование заявителем обозначения «ROMUL» по заявке № 2002726265/50 в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников».

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

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты поступления (06.11.2002) заявки № 2002726265/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутый 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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (1) – (3) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке № 2002726265/50 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «ROMUL», выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, буквы черного цвета на белом фоне. Буква «O» в словесном элементе выполнена на фоне черного прямоугольника белым цветом в ином графическом исполнении.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 253712 [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «РОМУЛ», выполненный заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент, расположенный в одну строку со словом РОМУЛ перед буквой «Р». Указанный изобразительный элемент представляет собой половинку овала, пересеченного вертикальным ромбом, что в целом может быть воспринято как заглавная буква «D» латинского алфавита в оригинальном исполнении. Доминирующим элементом в знаке является словесный элемент "РОМУЛ". Обозначение выполнено в красно-синей цветовой гамме. Знак зарегистрирован в отношении товаров 29-34 классов МКТУ и следующих услуг 35 класса МКТУ «агентства по экспорту-импорту; сбыт товаров через посредников».

Противопоставленное обозначение «ROMUL» по заявке № 2002721466/50 [2] является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. На дату подачи в Палату по патентным спорам рассматриваемого возражения противопоставленное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака 10.02.2004 за номером 263447 в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя Общества с ограниченной ответственностью фирму «Ромул», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 29 – 34 и услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Обращение к справочной литературе показало, что «РОМУЛ» представляет собой имя легендарного основателя Рима (Суперанская А.В., Словарь русских личных имён, Москва, ЭКСМО, 2003, с.288).

Сравнительный анализ заявленного обозначения «ROMUL» с противопоставленным товарным знаком «РОМУЛ» [1] показал, что словесные

элементы обоих знаков являются фонетически и семантически (с учетом транслитерации слова РОМУЛ) тождественными.

Различие в графическом исполнении сопоставляемых обозначений (буквы соответственно латинского и русского алфавитов, разная цветовая гамма, наличие различных изобразительных элементов, по разному расположенных) обуславливают вывод об отсутствии графического сходства сравниваемых обозначений.

Фонетическое и семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака позволяют сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений в целом.

Услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне заявки № 2002726265/50, а именно: «продвижение товаров для третьих лиц; услуги розничной торговли в области мебели и конторского оборудования» являются однородными услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака, - «агентства по экспорту-импорту; сбыт товара через посредников».

Сравнительный анализ заявленного обозначения «ROMUL» с противопоставленным товарным знаком «ROMUL» [2] показал, что сравниваемые слова совпадают по фонетике и семантике.

Сопоставляемые обозначения являются сходными и графически, т.к. выполнены заглавными буквами латинского алфавита. Некоторое различие, а именно: оригинальное выполнение буквы «O» в заявленном обозначении, не изменяет указанный вывод, поскольку заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленным в целом.

Услуги 35 класса, указанные в перечне № 2002726265/50, тождественны услугам 35 класса МКТУ противопоставленного перечня [2].

Из изложенного следует, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Тот факт, что заявитель является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «ROMUL» по свидетельству № 187678, не является основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, т.к., во-первых, указанный товарный знак, хотя и содержит словесный элемент «**ROM** UL», в целом значительно отличается от заявленного обозначения, а во-вторых, правообладатель указанного товарного знака по свидетельству № 187678 не предпринял каких-либо предусмотренных Законом действий по оспариванию правомерности предоставления правовой охраны товарным знакам [1] и [2].

Представленное заявителем письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков на использование заявителем обозначения «ROMUL» по заявке № 2002726265/50 в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников» также не является основанием для удовлетворения возражения, т.к. такие услуги отсутствуют в перечне заявки № 2002726265/50.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 11.03.2004 и оставить в силе решение экспертизы от 12.01.2004.**