

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 за №4520, рассмотрела возражение от 24.07.2006, поданное компанией «Америкэн Роланд Фуд Корпорейшн», США (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2004730101/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению в качестве товарного знака по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ.

На регистрацию заявлено словесное обозначение «Roland», согласно описанию, приведенному в заявке, выполненное в латинице оригинальным шрифтом. Его первая буква является заглавной, остальные буквы – прописные.

Федеральным институтом промышленной собственности 22.03.2006 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ROLAND» (международная регистрация №272679, приоритет от 22.04.1994), ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ на имя другого лица – компании «Valora Holding AG», Bern, Suisse.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.07.2006, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 22.03.2006. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный ему экспертизой товарный знак визуально несходны, так как имеют различное шрифтовое исполнение;
- 2) противопоставленный экспертизой товарный знак не используется правообладателем на территории России.

С учетом изложенных доводов, заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения 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 подачи заявки (27.12.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

По заявке №2004730101/50 испрашивается предоставление правовой охраны словесному обозначению «Roland», выполненному в латинице прописными буквами с исполнением первой буквы заглавной, а остальных строчными. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ.

Противопоставленный в решении экспертизы знак «ROLAND» по международной регистрации № 272679 также является словесным, выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного экспертизой международного знака показал, что они являются сходными обозначениями, поскольку имеет место фонетическое и смысловое тождество словесных элементов, обусловленное совпадением всех признаков, на основе которых оно устанавливается.

Следует отметить, что некоторое визуальное различие, а именно, использование при выполнении заявленного обозначения прописных букв, не оказывает решающего влияния на восприятие знаков в целом.

Товары 29, 30, 32 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, являются однородными товарам 29, 30, 32 классов МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный знак, и соотносятся друг с другом как вид-род. Являясь пищевыми продуктами и напитками, данные товары относятся к товарам широкого потребления, в отношении которых велика вероятность смешения их потребителями за счет сниженной внимательности к маркировке при их приобретении.

Таким образом, с учетом установленного фонетического и семантического тождества сопоставляемых обозначений и с учетом высокой степени однородности товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение «Roland» и противопоставленный ему экспертизой ранее зарегистрированный на имя другого лица товарный знак «ROLAND» являются сходными до степени смешения.

Что касается неиспользования противопоставленного знака на территории России, следует заметить, что данное обстоятельство не может служить основанием для признания заявленного обозначения несходным с противопоставленным экспертизой товарным знаком, к тому же, на момент рассмотрения возражения правовая охрана на территории Российской Федерации данной международной регистрации не прекращена.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 24.07.2006, оставить в силе решение экспертизы от 22.03.2006.**

