

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 05.11.2010, поданное по поручению компании Интербренд Групп, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009715147/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009715147/50 с приоритетом от 29.06.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительный и словесный элементы. Изобразительный элемент выполнен в виде двух овалов серого и черного цветов. Словесная часть заявленного обозначения включает словесные элементы «ROMAX» и «BIG», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного и красного цветов.

Роспатентом 21.07.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 25 класса

МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «Rimax» (свидетельство №294948 с приоритетом от 03.03.2005), ранее зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сунта», 123056, Москва, ул. Б. Грузинская, д. 60, стр. 1.

В возражении от 05.11.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения отличаются семантически: обозначение «BIG ROMAX» имеет смысловое значение, так, слово «BIG» в переводе с английского языка означает «большой», а слово «ROMAX» происходит от мужского имени Роман; в слове «ROMAX» вторая часть «max» взята от слова «максимум» и согласуется по значению с английским словом «big», а также ассоциативно связано с товарами заявителя – мужской обувью большого размера; в свою очередь словесный элемент «RIMAX» противопоставленного товарного знака предположительно происходит от женского имени Римма;

- с точки зрения фонетики слова «ROMAX» и «RIMAX» различаются ударными гласными в первом слоге, при этом «о» - открытая гласная, «и» - закрытая, кроме того, при произношении следует учитывать, что в заявленном обозначении два слова, а в противопоставленном товарном знаке – одно;

- сравниваемые обозначения отличаются визуально, их графические элементы совершенно не сходны между собой: противопоставленный товарный знак включает черный квадрат, на фоне которого расположена стилизованная буква «R» и написанное обычным шрифтом слово «RIMAX», в заявленном обозначении фоном служат два овала – большой черный со словом «BIG» и малый серый со словом «ROMAX», причем словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом;

- заявитель обратился к правообладателю противопоставленного товарного знака за письмом-согласием, однако по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, фирмы правообладателя не оказалось.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2009715147/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В качестве дополнения к возражению заявителем был представлен конверт с запросом письма-согласия.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (29.06.2009) поступления заявки №2009715147/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее— Правила).

В соответствии с подпунктом 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

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).

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой словесно-графическую композицию, состоящую из двух овалов – большого черного и вписанного в него серого. В центральной части серого овала расположен словесный элемент «ROMAX», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, причем буквы «R» и «X» в слове «ROMAX» выполнены в красном цвете, остальные – в черном. Над словом «ROMAX» на фоне овала черного цвета расположен словесный элемент «BIG», выполненный оригинальным шрифтом красного цвета буквами латинского алфавита. Шрифтовое исполнение слова «ROMAX» значительно крупнее шрифтового исполнения слова «BIG». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №294948 с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иному лицу.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №294948 включает в свой состав словесный и изобразительный элементы, расположенные на фоне квадрата черного цвета. Словесный элемент «RIMAX» выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом красного цвета. Над словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде абстрактных геометрических линий красного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что все они содержат в качестве доминирующих элементов словесные элементы «ROMAX» и «RIMAX», выполняющие основную индивидуализирующую функцию. Так, в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке слова «ROMAX» и «RIMAX» благодаря своему центральному расположению и крупному шрифтовому исполнению акцентируют на себе внимание потребителей в первую очередь. Таким образом, при оценке сходства за основу должно быть взято сравнение данных словесных элементов.

Словесные элементы «ROMAX» и «RIMAX» являются фантазийными и не имеют смыслового значения, в этой связи провести анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным. Вместе с тем, данные словесные элементы характеризуются близким составом звуков (совпадают 4 из пяти звуков), их взаимным расположением, одинаковым количеством слогов. Ввиду того, что сравниваемые элементы не имеют смыслового значения, не представляется возможным установить, на какой слог падает ударение в этих словах. Все вышесказанное обуславливает вывод о фонетическом сходстве словесных элементов «ROMAX» и «RIMAX».

Также необходимо отметить, что в сравниваемых обозначениях все словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита, а также используется сходное контрастное сочетание черного фона и букв красного цвета. Данное обстоятельство усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Что же касается словесного элемента «BIG», входящего в состав заявленного обозначения, то он в силу своего графического исполнения (более мелкий размер букв этого слова по сравнению с буквами в доминирующем элементе «ROMAX», отличие цветового и шрифтового исполнения этих слов), а также периферийного пространственного положения, не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых знаков. Данный элемент не образует словосочетания со словом «ROMAX», поскольку слово «ROMAX» в отличие от слова «BIG» (в переводе с английского языка означает «большой», см. <http://yandex.slovari.ru>) не имеет какого-либо смыслового значения. Слово «BIG» скорее способно ассоциироваться с размером обуви, а не со словом «ROMAX».

Таким образом, принимая во внимание фонетическое сходство сравниваемых обозначений, а также использование при их исполнении сходного сочетания цветов, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

Относительно однородности товаров (обувь), для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, следует отметить, что они полностью совпадают.

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №294948 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне заявки №2009715147/50 товаров 25 класса МКТУ, что позволяет сделать вывод о правомерности принятого Роспатентом решения от 21.07.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 05.11.2010 и оставить в силе решение  
Роспатента от 21.07.2010.**