

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.02.2023 возражение ВТМ Истеблишмент, Лихтенштейн (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021754079, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ROMANOV**» по заявке №2021754079, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 25.10.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021754079 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения послужили приведенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса по причине сходства заявленного обозначения до степени смешения с товарными знаками иных лиц, имеющими более ранний приоритет, а именно:



- с товарным знаком « ROMANOV» [1] (свидетельство №781718 с приоритетом от 27.11.2019), зарегистрированным в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя Романова Александра Сергеевича, 393251, Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Пролетарская, 157;

- со знаком «ROMANOV» [2] (международная регистрация №989356 с конвенционным приоритетом от 07.07.2008), правовая охрана которому в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании RENZO BORSOTTO, Via Asplanato Siccardi 21/3 SANREMO (IM).

В поступившем возражении заявитель не оспаривает наличие сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также однородность товаров 25 класса МКТУ, для сопровождения которых они предназначены, а указывает на досрочное прекращение на территории Российской Федерации правовой охраны знака [2] по международной регистрации №989356 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ в связи с его неиспользованием согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2023 по делу №СИП-157/2020.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021754079 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлено упомянутое решение Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2023 по делу №СИП-157/2020.

Вместе с тем необходимо указать, что на заседании коллегии, состоявшемся 03.04.2023, с учетом положений пункта 45 Правил ППС были выявлены дополнительные обстоятельства в рамках требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно было установлено наличие сходства до степени смешения



между заявленным обозначением и товарными знаками «**РОМАНОВ**» [3] (свидетельство №357344 с приоритетом от 03.03.2006, срок действия регистрации продлен до 03.03.2026), «**РОМАНОВ**» [4] (свидетельство №357343 с приоритетом от 03.03.2006, 03.03.2026), зарегистрированными в отношении услуг 40 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ, и принадлежащими Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом РОМАНОВ», 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1.

В соответствии с просьбой заявителя, заседание коллегии по рассмотрению возражения было дважды перенесено для обеспечения возможности заявителю представить соответствующие аргументы относительно дополнительных обстоятельств для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2021754079.

На заседании коллегии 10.07.2023 заявитель третий раз ходатайствовал о переносе заседания коллегии, мотивируя это необходимостью завершения процедуры досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков [3], [4] в Суде по интеллектуальным правам.

Вместе с тем, исходя из определения Суда по интеллектуальным правам от 03.07.2023 по делу №607/2023, заявление заявителя о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков [3], [4] было оставлено без движения в связи с отсутствием нотариального заверенного перевода доверенности представителя лица, обратившегося с указанным заявлением. Также без движения было оставлено заявление о наложении обеспечительных мер в отношении рассмотрения Роспатентом возражения и переноса срока его рассмотрения.

Рассмотрев представленное ходатайство о переносе заседания, коллегия отказала в его удовлетворении. Рассмотрение возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Наступление

благоприятных обстоятельств для заявителя в виде ожидания досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков административным порядком не предусмотрено. На дату заседания коллегии правовая охрана как противопоставленных коллегией товарных знаков [3], [4], так и противопоставленного на стадии экспертизы товарного знака [1] являлась действующей.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.08.2021) поступления заявки №2021754079 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,

взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).


Заявленное обозначение «**ROMANOV**» по заявке №2021754079 с приоритетом от 26.08.2021 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявленное обозначение было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации таких товаров 25 класса МКТУ как *«апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгалтеры; бюстгалтеры самоклеящиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грацили; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с*



рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для ботс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи наличием противопоставленных




товарных знаков «» [1] по свидетельству №781718 с приоритетом от 27.11.2019, «ROMANOV» [2] по международной регистрации №989356 с




конвенционным приоритетом от 07.07.2008, «» [3] по свидетельству №357344 с приоритетом от 03.03.2006, «» [4] по свидетельству №357343 с приоритетом от 03.03.2006.




Противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству №781718 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы, выполненные буквами кириллического алфавита, где слово «Романов» имеет оригинальное графическое исполнение, а словосочетание «ТЕКСТИЛЬНО-ШВЕЙНАЯ МАНУФАКТУРА» имеет стандартное шрифтовое исполнение и указано при этом в качестве неохраняемого элемента. Товарный знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ «*обувь, а именно обувной внутренний вкладыш утеплитель; стельки*».

Противопоставленный знак «ROMANOV» [2] по международной регистрации №989356 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [2] была предоставлена, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ «*headgear*» / «*головные уборы*».



Противопоставленный товарный знак «» [3] по свидетельству №357344 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде латинской буквы «R» в оригинальной графике, заключенной в круг, а

также словесные элементы, выполненные буквами кириллического алфавита – слово «РОМАНОВ» и словосочетание «ТОРГОВЫЙ ДОМ РОМАНОВ» в стандартном шрифтовом исполнении.

Противопоставленный товарный знак «» [4] по свидетельству №357343 является словесным, включает в свой состав словесные элементы, выполненные буквами кириллического алфавита – слово «РОМАНОВ» и словосочетание «ТОРГОВЫЙ ДОМ РОМАНОВ» в стандартном шрифтовом исполнении.

Товарные знаки [3], [4] зарегистрированы, в частности, в отношении услуг 40 класса МКТУ *«аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; вулканизация [обработка материалов]; выделка шкур; выжимание сока из плодов, вышивание; гальванопокрытие; гравирование; дезактивация вредных материалов, дезодорация воздуха; дубление; закалка металлов; золочение; информация по вопросам обработки металлов; кадмирование; каландрирование тканей; консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; крашение кожи; крашение мехов, крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; литье металлов; лощение мехов; лужение; меднение; набивка чучел; намагничивание; никелирование; обработка бумаги; обработка воды; обработка древесины; обработка киноплёнки; обработка кожи, обработка металлов; обработка материалов; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка мусора и отходов повторная; обработка текстильных изделий средствами против моли, обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка чистовая; обработка шерсти; обрамление художественных работ; окаймление тканей; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; освежение воздуха; отбеливание тканей; очистка воздуха; пайка; переделка одежды; переработка нефти [химическая]; переработка отходов; печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; плакирование металлов; полиграфия; полирование с помощью абразивов; помол муки; пошив одежды;*

прокат генераторов; прокатка в тонкие листы; проявление фотопленок; работы гончарные; работы кузнечные; работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]; работы переплетные; работы шорно-седельные; размалывание; раскрой тканей; распиловка; рафинирование; рубка и разделка леса; сатинирование мехов; серебрение; сжигание мусора; скрайбирование лазерное; снование [ткачество]; сортировка отходов и восстановленного сырья [переработка]; стегание материала; строгание; убой скота; уничтожение мусора и отходов, усадка тканей; услуги зубных техников; услуги по изготовлению ключей; услуги портных; услуги химчисток; фасонирование мехов по заказу; фотогравировка; фрезерование; хромирование; цветоотделение [в полиграфии]; цинкование; шлифование оптического стекла».

Необходимо отметить, что при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [4] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 25.10.2022. К таким обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны на территории Российской Федерации знака [2] по международной регистрации №989356, в связи с чем данное противопоставление более не может рассматриваться в качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2021754079.





В этой связи сопоставительному анализу с заявленным обозначением подлежат противопоставленные товарные знаки [1], [3], [4].

Следует указать, что при сопоставительном анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное

обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается.

Анализ заявленного обозначения «**ROMANOV**» и противопоставлений

 [1],  [2],  [3],  [4] показал, что они содержат в своем составе либо в качестве единственного, либо в качестве основного индивидуализирующего элемента словесное обозначение «ROMANOV» / «РОМАНОВ», которое ассоциируется с фамилией физического лица. Фонетическое и семантическое тождество индивидуализирующих элементов в составе сравниваемых обозначений [1], [3], [4] обуславливает высокую степень их сходства, а в отношении противопоставления [2] усматривается наличие тождества.

Что касается однородности товаров и услуг сравниваемых обозначений, то необходимо отметить следующее.

Товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения являются продукцией легкой промышленности, представляют собой различные предметы одежды и их части, при этом под одеждой согласно словарно-справочным источникам информации¹ понимают

¹ Источник: «Популярная художественная энциклопедия» под ред. Полевого В.М.; М.: Издательство "Советская энциклопедия", 1986, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/2304/Одежда.

искусственные покровы человеческого тела, включающей в широком смысле также головные уборы, обувь, перчатки и т.д.

В свою очередь противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении обуви, а именно ее частей в виде стелек и вкладышей.

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков [3], [4] действует в отношении таких услуг 40 класса МКТУ как «*переделка одежды; пошив одежды*».

Следует отметить, что перечень товаров 25 класса МКТУ заявленного обозначения, как и перечень товаров противопоставления [1], включает различные предметы обуви и ее детали, а именно: «*ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; ботсы; валенки [сапоги фетровые]; галоши; гамаши; гамаши короткие; голенища сапог; каблуки; каблуки для обуви; муфты для ног неэлектрические; насадки защитные на каблуки; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; окантовка металлическая для обуви; подошвы для обуви; полуботинки; полуботинки на шнурках; приспособления, препятствующие скольжению обуви; ранты для обуви; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; туфли; туфли комнатные; части обуви носочные; шипы для ботс; эспадриллы*», что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] также относятся к одному роду продукции – одежда, что предопределяет их одинаковое назначение, круг потребителей и совместную встречаемость в гражданском обороте, что обуславливает вывод об однородности всех товаров заявленного обозначения и противопоставления [1].

Кроме того, противопоставленные товарные знаки [3], [4] зарегистрированы также для услуг 40 класса МКТУ, которые непосредственно представляют собой деятельность по производству одежды, т.е. однородны товарам 25 класса МКТУ, указанным в перечне заявленного обозначения.

Таким образом, установленная высокая степень сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1], [3], [4] в целом, а также однородность товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки, предопределяет вывод о наличии

между ними сходства до степени смешения согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и ассоциировании этих обозначений с одним и тем же изготовителем в гражданском обороте. В этой связи оснований для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.02.2023, изменить решение Роспатента от 25.10.2022 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2021754079 с учетом дополнительных обстоятельств.