

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.07.2010, поданное ООО «Постнофф и Ко», Россия и «ВТМ Истеблишмент», Лихтенштейн (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №372588, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007722609/50 с приоритетом от 24.07.2007 зарегистрирован 17.02.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №372588 на имя ООО «Торговый Дом РОМАНОВ», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 16, 33, 35, 41-45 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и включает словесный элемент «ROMANOV», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также расположенное выше него стилизованное изображение букв «AR», выполненных в вензельном стиле.

В Палату по патентным спорам 02.07.2010 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 372588 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «РОМАНОВ» по свидетельству №379264 {1} с приоритетом от 29.12.2005, зарегистрированным на ООО «Постнофф и Ко»;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки содержат фонетически тождественный словесный элемент «РОМАНОВ/ROMANOV»;

- семантическое сходство сравниваемых знаков обусловлено тождеством заложенных в них понятий;

- графическое сходство обусловлено общим зрительным впечатлением, сходством шрифта и графического написания (печатные буквы, написание большинства букв совпадает), исполнением в одинаковой цветовой гамме;

- товары 33 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков однородны.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 372588 недействительным в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке уведомленный о поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.07.2010, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель является владельцем права на фирменное наименование «Торговый Дом «РОМАНОВ»», которое возникло в 1998 году;

- первоначально правообладатель зарегистрировал товарные знаки по свидетельствам №124301 и №124303 со словесным элементом «РОМАНОВ» в отношении услуг по продвижению товаров. Позднее были зарегистрированы знаки, содержащие словесный элемент «РОМАНОВ» в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- ООО «Торговый Дом «РОМАНОВ»» занимался разработкой, созданием и продвижением шампанского «РОМАНОВ», рецептура которого зарегистрирована в установленном порядке;

- впервые указанная продукция появилась на рынке Российской Федерации в 2004 году, и к 2009 году она стала известна широкому кругу лиц;

- таким образом, правообладатель начал использовать знаки, содержащие словесный элемент «РОМАНОВ», значительно раньше, чем был зарегистрирован противопоставленный товарный знак;

- удовлетворение возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку приведет к запрету ООО «Торговый Дом «РОМАНОВ»» использования своих товарных знаков и фирменного наименования;

- решение о регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №379564 вынесено на основании доказательств, содержащих недостоверную информацию;

- кроме того, регистрация противопоставленного товарного знака является актом недобросовестной конкуренции, вводит потребителей в заблуждение, что противоречит требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии распечаток товарных знаков на 5 л. [1];

- копия свидетельства о регистрации юридического лица №50:22:00554 на 1 л. [2];

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) на 2 л. [3];

- копия решения №6 гд единственного участника ООО «Торговый Дом РОМАНОВ» на 1 л. [4];

- решение № 1 участника ООО «Торговый Дом РОМАНОВ» на 1 л. [5];

- копия выписки из ЕГРЮЛ на 6 л. [6];

- копии уставов ООО «Торговый Дом РОМАНОВ» на 23 л. [7];

- копия уведомления о регистрации договора на 1 л. [8];
- копия лицензионного договора от 02.09.2003 на 3 л. [9];
- копия материалов договора поставки №77 от 15.08.2005 на 8 л. [10];
- копия технологической инструкции на производство шампанского на 9 л. [11];
- копия протокола соглашения о договорной цене на проведение работы по государственной регистрации на 1 л. [12];
- копия удостоверения о государственной регистрации этилового спирта от 06.07.2001 на 1 л. [13];
- копия заявления на 2 л. [14];
- копия договора №759 на проведение работы по государственной регистрации этилового спирта от 06.07.2001 на 2 л. [15];
- копия договора поставки №08/07 от 07.08.2001 на 5 л. [16];
- копии дипломов на 5 л. [17];
- копия протокола на 5 л. [18];
- распечатки с сайта www.itkor.ru на 38 л. [19].

С учетом вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №372588.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (24.07.2007) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон 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 № 4322 (далее – 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, в частности, с товарными знаками

других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2) (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, включает словесный элемент «ROMANOV», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и расположенный выше него изобразительный элемент, напоминающий собой стилизованное изображение букв «AR», выполненных оригинальным вензельным стилем. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 33, 35, 41-45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «РОМАНОВ» {1} является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного {1} товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак {1} содержат в своем составе фонетически тождественные элементы, что обуславливает их звуковое сходство.

Словесный элемент «РОМАНОВ» представляет собой русскую фамилию (см. И.М. Ганжина «Словарь современных русских фамилий», М.: «АСТ АСТРЕЛЬ», 2001, стр. 409), а словесный элемент «ROMANOV» оспариваемого товарного знака является транслитерацией буквами латинского алфавита данной фамилии.

Вместе с тем, необходимо отметить, что средним российским потребителем слово «ROMANOV» будет однозначно прочитываться как «РОМАНОВ», в силу чего знаки, содержащие данные слова, будут ассоциироваться с одной и той же русской фамилией. Изложенное свидетельствует о подобии заложенных в сравниваемых знаках понятий.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что совпадение начертания букв «О», «М», «А», составляющих эти слова, сближает их визуально. При этом включенные в оспариваемый знак иные графические элементы оказывают несущественное влияние на запоминание обозначения в целом, что свидетельствует об их второстепенном значении с точки зрения индивидуализирующих способностей.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено ассоциирование знаков в целом, что достигается за счет вхождения в их состав в качестве «сильных» элементов, на которую в первую очередь акцентируется внимание потребителей, слов «РОМАНОВ/ROMANOV».

Анализ товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, показывает, что они однородны товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, поскольку сравниваемые товары имеют одно назначение (алкогольная продукция), условия реализации и круг потребителей.

Сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, а также однородность товаров 33 класса МКТУ правообладателем не оспариваются.

С учетом вышеизложенных фактов коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что предоставление правовой охраны товарному по свидетельству №372588 в отношении товаров 33 класса МКТУ произведено в нарушение положений пункта 1 статьи 7 Закона.

Относительно позиции правообладателя, изложенной в отзыве, необходимо отметить следующее.

Рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона касается проверки оспариваемого товарного знака с точки зрения его тождества или сходства до степени смешения с товарными знаками других лиц в отношении однородных товаров (услуг), имеющими более ранний приоритет. Доводы правообладателя о том, что им было начато использование фирменного наименования и слова «РОМАНОВ» в качестве средств индивидуализации ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также о неправомерности регистрации противопоставленного товарного знака {1}, не были приняты во внимание коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку не устраняют наличия «старших» исключительных прав на сходный знак, принадлежащий иному лицу, и не влияют на вывод о неправомерности предоставления правовой охраны в рамках пункта 1 статьи 7 Закона.

Помимо прочего, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что

признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку не влечет запрета на использование фирменного наименования, принадлежащего правообладателю.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 02.07.2010, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №372588 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

16 - издания печатные; продукция печатная; каталоги; материалы графические печатные; проспекты; буклеты; календари; карточки кредитные печатные неэлектрические; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; упаковки для бутылок картонные или бумажные; бумага упаковочная.

35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; магазины; супермаркеты; Интернет-магазины; оптовая торговля; розничная торговля; реклама; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

41 - дискотеки; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; организация досугов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; предоставление оборудования для караоке; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги музеев

[презентация, выставки]; услуги оркестров; услуги переводчиков; фотографирование; шоу-программы.

42 - дизайн художественный; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; контроль качества; оформление интерьера; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки;.

43 - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; гостиницы; отели; бронирование мест в гостиницах; аренда помещений для проведения встреч; мотели; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

44 - SPA-курорты; санатории; дома отдыха; бани русские; бани турецкие; сауны; парикмахерские; салоны красоты; маникюр; педикюр; массаж; составление цветочных композиций; услуги психологов; услуги оптиков.

45 - сопровождение в общественных местах [компаньоны]; встреча и сопровождение гостей; услуги клубов по организации встреч; услуги телохранителей; юридические услуги.