


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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, поступившее 29.05.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013718476, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АШАН», Московская область, (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013718476 на имя



заявителя было подано комбинированное обозначение «», представляющее собой квадрат черного цвета, внутри которого расположен словесный элемент «ROMANTINI», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Над буквой «О» и внутри нее расположены маленькие звездочки. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 30.01.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «ROMANETTI» по международной регистрации

№644304, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя иного лица.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №644304;

- владелец противопоставленного знака дал согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013718476 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение своих доводов заявитель представил оригинал письма – согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.06.2013) поступления заявки №2013718476 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.


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 14.4.2.4. комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой черный квадрат, внутри которого расположен словесный элемент «ROMANTINI» выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, над буквой «О», и внутри нее расположены маленькие звездочки. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «ROMANETTI» по международной регистрации №644304 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации являются сходными, ввиду фонетического сходства, обусловленного совпадением начальных частей (ROMAN) и близостью состава гласных и согласных конечных частей.

Сравниваемые словесные элементы «ROMANTINI» и «ROMANETTI» не являются лексическими единицами какого – либо языка, в связи с чем провести анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Графически сравниваемые обозначения отличаются за счет наличия изобразительного элемента в составе заявленного обозначения, однако, данный критерий не является определяющим при установлении сходства обозначений в целом.

Анализ однородности товаров 33 класса МКТУ показал, что заявленные товары являются однородными товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, поскольку они соотносятся как род/вид и относятся к алкогольным напиткам.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №644304 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 30.01.2015 следует признать правомерным.

Вместе с тем, заявителем было предоставлено согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №644304 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Таким образом, указанное выше обстоятельство устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2013718476, как не противоречащего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2015, изменить решение Роспатента от 30.01.2015, зарегистрировать товарный знак по заявке №2013718476.