

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.03.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.04.2008 и поданное от имени фирмы МОТОРОЛА, ИНК., корпорация штата Делавэр, США (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005729750/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005729750/50 с приоритетом от 18.11.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «МОТО Q», выполненное оригинальной шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 24.12.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 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» (далее - Закон) и 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003,

зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение «МОТО Q» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ОАО «За рулем», 103045, Москва, Селиверстов пер., 10, стр. 1) товарным знаком «МОТО» по свидетельству №254772 с приоритетом от 29.12.2000 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака установлено на основании их фонетического и семантического сходства, обусловленного вхождением слова «МОТО» в заявленное обозначение в качестве элемента, доминирующего семантически и композиционно.

В возражении от 24.03.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются в фонетическом отношении и производят разное зрительное впечатление;
- правообладатель противопоставленного товарного знака ОАО «За рулем» известна российскому потребителю как фирма, занимающаяся выпуском журнала «За рулем» и никаким образом не ассоциируется с производителем товаров 09 класса;
- противопоставленный товарный знак на основании договора об уступке принадлежит заявителю по рассматриваемой заявке.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- заявление о регистрации договора об уступке товарного знака «МОТО» по свидетельству №254772 (приложение 1);

- договор уступки от 05.02.2008 (приложение 2);
- распечатка информации и товарном знаке «МОТО» с сайта www.fips.ru (приложение 3).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2005729750/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (18.11.2005) поступления заявки №2005729750/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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

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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «МОТО Q», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Буквы в слове «МОТО» выполнены в белом цвете с черным контуром, а буква «Q» - в черном цвете. Причем буква «Q» более крупного размера, чем буквы в слове «МОТО». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет товарного знака «МОТО» по свидетельству №254772, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «МОТО» по свидетельству №254772 является словесным, выполнен оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. В переводе с латинского слово «moto» означает «непрерывно двигать, приводить в движение (см. <http://slovari.yandex.ru>). Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ; огнетушители».

При сравнительном анализе заявленного обозначения «МОТО Q» и противопоставленного товарного знака «МОТО» было установлено, что они являются сходными до степени смешения за счет входящего в их состав фонетически и семантически тождественного элемента «МОТО», несущего основную индивидуализирующую нагрузку.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №254772 являются однородными, поскольку соотносятся по виду/роду, имеют одно назначение, места реализации.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится следующее. Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания (далее – Госреестр), в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №254772 в Роспатенте был зарегистрирован договор об отчуждении исключительных прав №РД0035466, согласно которому исключительное право на товарный знак «МОТО» в отношении товаров 09 и услуг 37, 38 классов МКТУ уступлено американской компании Моторола, Инк., корпорация штата Делавэр, т.е. заявителю по рассматриваемой заявке №2005729750/50.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой

решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение экспертизы к рассмотрению.

Регистрация договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак по свидетельству №254772 согласно сведениям Госреестра была осуществлена 24.04.2008, то есть до принятия к рассмотрению (14.05.2008) данного возражения, что снимает препятствие к регистрации в виде несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, противопоставление по свидетельству №254772 в качестве основания несоответствия заявленного обозначения «МОТО Q» по заявке №2005729750/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении приведенных в перечне товаров не является правомерным.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.03.2008, отменить решение экспертизы от 24.12.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров: