

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 09.01.2008 на решение экспертизы по международной регистрации №866157, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны международной регистрации №866157, произведенной МБ ВОИС 13.05.2005, на территории Российской Федерации испрашивается сроком на 10 лет на имя MARY MODE S.R.L., Италия (далее - заявитель), в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой словесное обозначение «MOOVY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 17.07.2007 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №866157 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, мотивированное ее несоответствием требованиям, установленным пунктом 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 №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее - Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное словесное обозначение «MOOVY» сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «Moovii» по свидетельству №292771, с приоритетом от 20.05.2004, ранее

зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.01.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №866157 на территории Российской Федерации, мотивированное нижеследующим:

- семантический анализ сравниваемых знаков провести невозможно, т.к. оба слова являются фантазийными и не имеют смыслового значения;

- сопоставляемые знаки визуальны различны, поскольку выполнены с использованием прописных букв в заявленном обозначении и прописных и строчных букв в противопоставленном знаке. Заявленный знак состоит из 5 букв, сравниваемый товарный знак – из 6. Противопоставленный знак содержит в своем составе две пары сдвоенных гласных, что обращает на себя внимание российского потребителя и оставляет в их сознании оригинальный образ, в отличие от заявленного знака, воспринимаемого как иностранное слово обычной структуры. Отличие окончаний сравниваемых обозначений также увеличивает разность их визуального восприятия;

- фонетически сравниваемые обозначения отличаются друг от друга, т.к. рассматриваемое обозначение «MOOVY» будет произноситься российским потребителем как «муви», «моови», в то время как противопоставленный знак может иметь следующие варианты прочтения «мувий», «мувии», «мувайи», «мувиай», «моовий», «моовии», «моовайи» и др.;

- указанные различия между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком достаточны для мирного сосуществования сравниваемых обозначений на рынке;

- кроме того, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации в Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №866157 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 01.10.2008 заявителем к материалам дела был приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №292771 на 1 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты международной регистрации №866157 (13.05.2005) правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация таких обозначений в качестве товарного знака допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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).

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Международная регистрация №866157 представляет собой словесное обозначение, состоящее из слова «MOOVY», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №292771 является словесным, включающим словесный элемент «Moovii», выполненный стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита с заглавной буквы «М». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «MOOVY» и противопоставленного товарного знака «Moovii» показал, что они являются фонетически сходными за счет наличия большинства совпадающих звуков, одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний, а также близости состава звуков и идентичностью состава согласных звуков.

Возможность сопоставления знаков по семантическому признаку сходства отсутствует, поскольку сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо иностранного языка и рассматриваются как фантазийные.

Сопоставляемые обозначения в виду выполнения их буквами одного алфавита производят одинаковое общее зрительное впечатление, что свидетельствует об их графическом сходстве.

В целом знаки ассоциируются друг с другом в силу их фонетического и графического сходства.

Заявленные товары 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы» и товары 25 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленного знака по свидетельству №292771, представляют собой идентичные товары, в связи с чем их следует признать однородными.

Учитывая вышеизложенное, заявленное словесное обозначение по международной регистрации №866157 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №292771 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Однако, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №292771 было представлено письмо, в котором ООО «РИО-2000», являясь обладателем исключительного права, находящееся по адресу: 620137, Екатеринбург, Гагарина, 5б-121, дает свое согласие на регистрацию заявителем словесного обозначения «MOOVY» в качестве знака по международной регистрации №866157 на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам располагает материалами, устраняющими препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 09.01.2008, отменить решение экспертизы от 17.07.2007 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №866157 знака «MOOVY» в отношении следующих товаров:**

**25 класса МКТУ - Vetements, souliers, chapellerie.**