

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 12.09.2006 на решение экспертизы по международной регистрации № 842398/50, поданное TOBACCO'S IMEX S.p.A, Италия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 842398 с конвенционным приоритетом от 05.08.2004 испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ сроком на 10 лет.

Знак по международной регистрации №842398 является комбинированным и представляет собой стилизованно исполненный словесный элемент «MOVIDA» с заглавной буквой «М», обладающей наиболее оригинальной графикой и выполненной на фоне полукруга без четких границ.

Федеральным институтом промышленной собственности 06.06.2006 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 842398, 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» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 (далее – Закон).

По мнению экспертизы, международная регистрация в отношении однородных товаров сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя ООО «Мир музыки», Москва комбинированным товарным знаком по свидетельству №279440 с приоритетом от 28.01.2004, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ международной регистрации №842398. Сходство знаков по мнению экспертизы

обусловлено, в первую очередь, характерным графическим исполнением буквы «М» в международной регистрации, которое практически тождественно графическому исполнению буквы «М» и его зеркальному отражению в противопоставленной регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.09.2006, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы ввиду нижеследующего:

- сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства, поскольку в противопоставленном знаке присутствует словесный элемент «Music world» - мир музыки, тогда как в заявленном обозначении словесный элемент не только имеет иное значение, но и не относится к музыке – MOVIDA (исп. Тусовка);

- буквы «М» и «W» противопоставленного знака не обладают различительной способностью, достаточной для выполнения основной функции товарного знака, поскольку доминирующим в комбинированных обозначениях является словесный элемент и именно он играет главную роль в индивидуализации товара;

- кроме того, ООО «Мир музыки», владеющее исключительным правом на комбинированный товарный знак «MUSIC WORLD», предоставило письмо-согласие на регистрацию и использование комбинированного товарного знака «MOVIDA» на территории Российской Федерации по МР № 842398 на имя компании TOBACCO'S IMEX S.p.A, Италия в отношении всего перечня заявленных товаров 9 класса МКТУ.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «MOVIDA» в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Заявителем к возражению приложено письмо-согласие правообладателя товарного знака «MUSIC WORLD» на регистрацию заявленного обозначения для товаров 09 класса МКТУ [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (05.08.2004) правовая база для оценки охраноспособности международной регистрации включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 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 с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 товарным знаком, указанным выше, допускается лишь 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, не смотря на их отдельные отличия.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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.

Анализ международной регистрации № 842398 и противопоставленной регистрации показал следующее.

Заявленное обозначение по международной регистрации №842398 является комбинированным и представляет собой стилизованно исполненный словесный элемент «MOVIDA» с заглавной буквой «М», обладающей наиболее оригинальной графикой и выполненной на фоне полукруга без четких границ.

Противопоставленное комбинированное обозначение со словесным элементом «MUSIC WORLD» по свидетельству № 279440 содержит изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного написания буквы «М» и его зеркального отражения, расположенного под словесным элементом в виде стилизованной буквы «W».

Изобразительный элемент противопоставленного товарного знака, занимающий доминирующее положение в знаке, фактически тождественен графическому исполнению буквы «М» международной регистрации, расположенной в начале знака и акцентирующей на себе внимание. С учетом

сходства данных элементов, занимающих доминирующее положение в сравниваемых обозначениях, имеет место сходство до степени смешения знаков в целом.

Анализ перечней товаров 09 класса МКТУ противопоставленной регистрации и товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения свидетельствует об их однородности, что правомерно было отмечено экспертизой.

Однако в Палату по патентным спорам было представлено письмо-согласие от 17.06.2006 [1] правообладателя противопоставленной регистрации № 279440 на регистрацию на имя заявителя обозначения по международной регистрации №842398/50 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В этой связи у Палаты по патентным спорам имеются основания для признания заявленного обозначения охраноспособным в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.09.2006, отменить решение экспертизы от 06.06.2006 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 842398 знака «MOVIDA» в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.