

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 23.01.2013, поданное ООО «Интервариант», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011707624, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Modo Gru» по заявке №2011707624 с приоритетом от 17.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.05.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении заявленных товаров 18 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «MODO» (международная регистрация №438248 с приоритетом 04.07.1978), зарегистрированным в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя FINICIA S.P.A. Piazza Cavour, 3 I-20121 Milano, Italy.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.01.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное фантазийное обозначение «Modo Gru» и противопоставленный комбинированный знак «МОДО» не являются сходными до степени смешения, поскольку вызывают у потребителя разное зрительное и фонетическое восприятие;

- различное фонетическое восприятие рассматриваемых обозначений обусловлено тем, что в состав заявленного обозначения входят два словесных элемента – «Modo» и «Gru», в то время как противопоставленный знак по международной регистрации №438248 содержит в своем составе один словесный элемент «МОДО»;

- по графическим признакам различие восприятия сравниваемых обозначений обусловлено тем, что противопоставленный знак включает в себя, в отличие от заявленного обозначения, фантазийный элемент в виде рамки сложной формы, а, кроме того, словесные сравниваемые обозначения выполнены совершенно отличными друг от друга по типу и размеру шрифтами, к тому же заявленное обозначение содержит в себе дополнительный элемент «Gru»;

- ссылка экспертизы на то, что наличие общего оригинального элемента «Modo» способствует возникновению представления о принадлежности сравниваемых обозначений к одной серии знаков и, как следствие, о принадлежности товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, одному производителю, не является обоснованной, поскольку действующим законодательством не предусмотрено понятие «серия знаков», а, кроме того, нет оснований полагать, что словесный элемент «Modo» в заявленном обозначении занимает доминирующее положение;

- анализ правоприменительной практики по регистрации товарных знаков Роспатента также свидетельствует о том, что наличие в составе словесного обозначения словесного элемента, ранее уже зарегистрированного в качестве самостоятельного товарного знака, не является препятствием для регистрации такого обозначения в качестве товарного знака;

- учитывая мнение экспертизы о том, что существует возможность смешения сравниваемых обозначений потребителем в отношении общих групп товаров, заявитель принял решение исключить из перечня 25 класса МКТУ такие позиции как «белье нижнее, одежда, обувь», все прочие заявленные товары («банданы [платки]; головные уборы; перчатки [одежда], платки шейные; шарфы») не содержатся в перечне противопоставленного знака по международной регистрации №438248;

- необходимо также учесть, что заявленное обозначение длительное время используется для маркировки заявленных товаров на территории Российской Федерации и приобрело различительную способность у потребителя.

В качестве дополнения к материалам возражения были приобщены следующие документы:

- распечатка с сайта Всемирной организации интеллектуальной собственности www.wipo.int/romarin знака №438248 [1];

- копии фотографий продукции [2];

- информационное письмо от ООО «Гретта-М» и ООО «Интервариант», касающееся организационных и хозяйственных связей Группы компаний «Грета» [3];

- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Интервариант» [4];

- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гретта-М» [5];

- копии товарной накладной № Рн0210/075 от 13.02.2012 г. и счет-фактуры №2 от 13.02.2012 г. [6];

- копия счет-фактуры № 199 от 22.12.2011 г. и товарной накладной №РН1221/198 от 22.12.2011 г. [7];

- копия договора № Д2011461В от 20.08.2012 г. [8];

- каталог продукции ANY DAY, MODO GRU autumn-winter 2012-2013 [9].

На основании изложенного заявитель просит об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (17.03.2011) поступления заявки №2011707624/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции 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.

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).


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.


Заявленное обозначение «Modo Gru» по заявке №2011707624/50 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Начальные буквы в словах «Modo» и «Gru» являются заглавными, остальные – строчными. Правовая охрана товарного знака с учетом ограничения перечня испрашивается в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак  по международной регистрации №438248 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «**MODO**», выполненный жирным шрифтом заглавными буквами латиницы, заключенный в рамку оригинальной формы. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «articles d'habillement de dessus et de dessous, tissés et à mailles; chemises; chaussures, bottes et pantoufles».

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений на их тождество и сходство показал следующее.

Как отмечается экспертизой, заявленное обозначение «Modo Gru» и противопоставленный товарный знак  действительно включают в свой состав словесные элементы «Modo» и «**MODO**», имеющие одинаковое звучание – [мо-до]. Однако указанное обстоятельство еще не свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод основывается на том, что заявленное обозначение также содержит в своем составе словесный элемент «Gru», который придает обозначению отличное от противопоставленного товарного знака звучание – [мо-до-гру] и [мо-до]. Несовпадение заявленного обозначения с противопоставленным знаком по большинству признаков фонетического сходства: количеству слогов, слов, составу гласных и согласных, обуславливает отсутствие сходства сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства.

Также словесное заявленное обозначение «Modo Gru» в силу его стандартного шрифтового исполнения производит иное зрительное впечатление, чем

противопоставленный комбинированный знак «», представляющий собой словесно-графическую композицию в виде заключенного в рамку оригинальной формы слова «MODO», выполненного в своеобразной графической манере, характеризующейся использованием нестандартного шрифта латинских букв, отсутствием между ними пробелов. Имеющиеся визуальные отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обуславливают их различное восприятие потребителем, а, следовательно, исключают вероятность их ассоциирования друг с другом и возможность смешения в гражданском обороте.

Что касается семантического критерия сходства, то следует отметить, что слова «Modo» и «Gru» присутствуют в лексике итальянского языка и означают следующее: «Modo» – образ действия, способ, манера, метод, а «Gru» - журавль, подъемный край, см. итальянско-русский словарь, <http://slovari.yandex.ru>. Таким образом, заявленное обозначение «Modo Gru» может вызывать ассоциации с образом журавля, а семантика противопоставленного знака обусловлена исключительно словарными значениями слова «MODO».

Из всего вышесказанного следует, что заявленное обозначение и противопоставленный знак не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, товары, маркированные ими, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание существующую практику экспертизы, согласно которой регистрация товарных знаков, имеющих общий словесный элемент «MODO», осуществлялась в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя разных лиц. Так, знак «MODO» по международной регистрации №438248 сосуществует со знаком «MODO LOTTO» по международной регистрации №616644. В этой связи представляется неубедительным довод экспертизы об ассоциировании заявленного обозначения «Modo Gru» с серией знаков, принадлежащих правообладателю знака по международной регистрации №438248, в силу наличия в его составе оригинального элемента «MODO».

Также следует отметить, что заявитель ограничил заявленный перечень товаров 25 класса МКТУ, исключив из него одежду, белье, обувь, т.е. товары, идентичные указанным в перечне противопоставленного знака по международной регистрации

№438248. Таким образом, в перечне заявленного обозначения остались головные уборы и аксессуары (перчатки и платки). Принимая во внимание отличие сопоставляемых обозначений по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства, отсутствует вероятность представления потребителя о принадлежности товаров 25 класса МКТУ заявленного обозначения: «банданы [платки]; головные уборы; перчатки [одежда], платки шейные; шарфы», и товаров, указанных в противопоставленной регистрации: «articles d'habillement de dessus et de dessous, tissés et à mailles; chemises; chaussures, bottes et pantoufles» (предметы верхней и нижней одежды трикотажные; сорочки; сапоги и тапочки».

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2011707624 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ «банданы [платки]; головные уборы; перчатки [одежда], платки шейные; шарфы».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 23.01.2013, изменить решение Роспатента от 30.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011707624.