

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, рассмотрела возражение от 18.10.2012, поданное компанией Moog Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 13.08.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1036616, при этом установила следующее.

Указанная международная регистрация с конвенционным приоритетом от 03.03.2010 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 24.03.2010 на имя заявителя в отношении товаров 09, 10 и услуг 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1036616 представляет собой словесное обозначение «MOOG», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 13.08.2012 знаку по международной регистрации №1036616 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1036616 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1036616 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг со знаком «MOOG» по международной регистрации №610136 [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица.

В возражении от 18.10.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- противопоставленная регистрация [1] принадлежит заявителю, на дату подачи возражения адреса заявителя и правообладателя этого знака совпадают, что подтверждается приложенной к возражению копией публикации международной регистрации с переводом-аннотацией [2];

- в связи с изложенным регистрация и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения не приведет к нарушению норм законодательства.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1036616 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (03.03.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1036616 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 14.4.2.2 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 (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1036616, как указывалось выше, представляет словесный элемент «MOOG», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1036616 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09, 10 и услуг 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации основано на наличии сходного до степени смешения знака [1], представляющего собой словесное обозначение «MOOG», выполненное латиницей в стандартном шрифтовом исполнении. Указанному знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для товаров 06, 07, 08, 09, 10, 16 и услуг 35, 37, 39, 40 классов МКТУ.

Сходство сопоставляемых знаков обусловлено фонетическим тождеством словесных обозначений «MOOG». Товары 09, 10 и услуги 40 классов МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными, поскольку они соотносятся между собой как категории род-вид, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации. Сходство знаков и однородность товаров/услуг свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Однако, установлено, что заявителем и правообладателем противопоставленного знака [1] является одно и то же лицо, а именно: Moog Inc. Jamison Road East Aurora, NY 14052, États-Unis, что подтверждается публикацией [2] из поисковой базы Всемирной организации интеллектуальной собственности Romarin, приложенной к возражению. В связи с указанным препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1036616 не имеется.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 18.10.2012, отменить решение Роспатента от 13.08.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1036616 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне международной регистрации.