

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 (далее – Кодекс), 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, рассмотрела возражение от 23.08.2010, поданное компанией Аркадия Групп Брэндз Лимитед, Великобритания (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.06.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008726256/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2008726256/50 с приоритетом от 14.08.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МОТО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

На основании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.06.2010 заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 25 класса МКТУ: «обувь; бутсы; туфли; туфли комнатные; сандалии; кроссовки; колготки; чулки; носки; уборы головные; шляпы; кепки; береты; платки шейные; перчатки; митенки; пояса (являющиеся предметами одежды)». В отношении остальной части товаров 25 класса МКТУ («предметы одежды; изделия трикотажные») Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Motto» по свидетельству №221425, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении от 23.08.2010, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации товарного знака по заявке №2008726256/50 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ на основании того, что правообладатель противопоставленного товарного знака «Motto» по свидетельству №221425, Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНИ», предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения «МОТО» по заявке №2008726256/50 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

К возражению было приложено письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного по свидетельству №221425 (на 3 л.).

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

С учетом даты (14.08.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «МОТО», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по свидетельству №221425 представляет собой словесный элемент «Motto», выполненный оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения «МОТО» и противопоставленного товарного знака «Motto» установлено, что они являются сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений. Указанное сходство обусловлено близким составом гласных и согласных звуков и их расположением по отношению друг к другу. Относительно визуального критерия сходства необходимо отметить тот факт, что сравниваемые обозначения выполнены в различном шрифтовом исполнении, однако графическое сходство является вспомогательным критерием сходства словесных обозначений.

Следует отметить, что заявленное обозначение представляет собой латинское слово «МОТО», которое означает «непрерывно двигать, приводить в движение». Кроме того, заявленное обозначение «МОТО» российским потребителем способно восприниматься как относящееся к русскому языку, используемое в качестве первой части сложных слов в значении «моторный». В свою очередь противопоставленный товарный знак «Motto» является значимым словом английского языка и переводится как «девиз, лозунг»

(<http://slovari.yandex.ru/>).

Данное обстоятельство способствует признанию сравниемых обозначений несходными по семантическому фактору сходства. Однако, несмотря на смысловое различие сравниемых обозначений, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак характеризуются высокой степенью фонетического сходства, которое является определяющим при проведении сравнительного анализа словесных обозначений.

В отношении однородности товаров Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Противопоставленный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ (одежда верхняя; костюмы; пуловеры; свитера; спортивные трикотажные изделия; трикотажные изделия шерстяные [одежда]; футболки; брюки; куртки; комбинезоны [одежда]), которые являются однородными товарами 25 класса МКТУ (предметы одежды; изделия трикотажные), указанным в перечне заявки №2008726256/50, поскольку они относятся к одной и той же родовой группе, имеют одинаковую область применения и круг потребителей.

Принимая во внимание сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №221425 и однородность товаров, следует констатировать, что оно сходно до степени смешения с противопоставленным знаком в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака по свидетельству №221425 в своем письме от 04.08.2010 выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2008726256 на имя заявителя и его использование в отношении товаров 25 класса МКТУ. Следовательно, оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008726256/50 в отношении товаров 25 класса МКТУ не имеется.

Учитывая изложенное, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 класса МКТУ отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 23.08.2010, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.06.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008726256/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

25 - предметы одежды; обувь; бутсы; туфли; туфли комнатные; сандалии; кроссовки; изделия трикотажные; колготки; чулки; носки; уборы головные; шляпы; кепки; береты; платки шейные; перчатки; митенки; пояса (являющиеся предметами одежды).

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.