

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 04.07.2007, поданное ООО «Моторком», Российская Федерация (далее — заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке № 2005726623/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005726623/50 с приоритетом от 19.10.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «МОТОРКОМ», которое выполнено заглавными буквами русского алфавита на белом фоне. Цветовая гамма слова «МОТОРКОМ» разделяет его на две части: «МОТОР», выполненное синим цветом, и «КОМ» - желтого цвета. Изобразительный элемент расположен слева от словесного, на фоне прямоугольника синего цвета. В центре прямоугольника находится стилизованное изображение «бабочки» белого цвета, которая состоит из шины от колеса, внутри которого располагается двигатель внутреннего сгорания в разрезе и рулевое колесо. От двигателя вправо и влево отходят «крылья бабочки» - три линии, расположенные друг над другом. Каждая вышерасположенная линия длиннее предыдущей.

Федеральным институтом промышленной собственности 23.04.2007 было вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ.

В отношении услуг 35 класса МКТУ экспертизой было отказано в регистрации в силу несоответствия обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и пунктом 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

По мнению экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса, так как оно сходно до степени смешения с обозначением «МОТОР» по заявке №2005727504/50 с приоритетом от 28.10.2005 на имя Горюнова А.А., 117593, Москва, Литовский б-р, д. 15, корп. 1, кв. 374, для однородных услуг 35 класса МКТУ [1].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.07.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы ввиду следующего:

- заявка № 2005727504/50 с приоритетом от 28.10.2005 противопоставлена заявленному обозначению по заявке № 2005726623/50 с приоритетом от 19.10.2005 неправомерно, поскольку имеет более поздний приоритет.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.10.2005) поступления заявки № 2005726623/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до сте-

пени их смешения, в частности, 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.

Анализ заявки № 2005726623/50 показал, что на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента и словесного элемента «МОТОРКОМ», которое выполнено заглавными буквами русского алфавита на белом фоне. Цветовая гамма словесного элемента разделяет его на две части: «МОТОР», выполненное синим цветом, и «КОМ» - желтым цветом.

Анализ противопоставленного обозначения по заявке № 2005727504/50 показал, что обозначение имеет дату приоритета (28.10.2005) более позднюю, чем дата приоритета (19.10.2005) заявленного обозначения, что свидетельствует о том, что она не может быть противопоставлена.

Таким образом, решение экспертизы является неправомерным и противоречит пункту 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражения от 04.07.2007 г., изменить решение экспертизы от 23.04.2007 и зарегистрировать обозначение по заявке №2005726623/50 в качестве товарного знака для следующего перечня услуг:

Форма № 81.1

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

(511) 35 – Реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

37 - ремонт и техническое обслуживание автомобилей, в том числе восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; информация по вопросам ремонта; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат строительных транспортных средств; работы газослесарно-технические; ремонт транспортных средств; смазка транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка транспортных средств.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.