

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 ЗАО «Мотивэа», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), от 03.07.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440566, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2010723032 с приоритетом от 15.07.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.07.2011 за №440566 на имя ООО «Мотиватор», Москва (далее — правообладатель) в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 и 45 классов МКТУ.

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных обозначений «мотиватор» и «motivator», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов и расположенных на двух уровнях. Между словесными обозначениями размещены четыре разноцветных круга с ориентированными различным образом внутри них стилизованными изображениями морковок. Знак зарегистрирован в белом, желтом, темно-оранжевом, красном, зеленом, темно-голубом, темном хаки и черном цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, ввиду того, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с зарегистрированными ранее товарными знаками «МОТИВ» по свидетельствам

№№293868[1] и 324325[2], правообладателем которых является лицо, подавшее возражение.

Возражение аргументировано следующими доводами:

- в сравниваемых товарных знаках словесные элементы являются однокоренными словами, одно обозначение (мотив) входит в другое (мотиватор);
- оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки являются сходными визуально, поскольку в них используется одинаковый шрифт, присутствует изображение стрелки;
- имеет место смысловое сходство сравниваемых товарных знаков;
- производимые и реализуемые под сопоставляемыми товарными знаками продукты являются однородными и имеют один сектор сбыта;
- сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440566.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, аргументированный следующими доводами:

- сопоставляемые знаки не являются сходными фонетически, поскольку отличаются количеством слогов (4 – в оспариваемом и 2 – в противопоставленных), ударение падает на разные слоги;
- графически знаки также несходны, так как выполнены с использованием разного шрифта, в противопоставленных знаках имеется единственный изобразительный элемент – буква «Т» в виде вертикально ориентированной стрелки в единственном слове «МОТИВ» в отличие от оспариваемого знака, состоящего из обозначений «мотиватор», «motivator», между которыми расположены 4 круга с морковками;
- семантическое сходство сравниваемых знаков также отсутствует, поскольку они имеют разные смысловые значения: мотив – то, **что** побуждает, мотиватор – тот, **кто** побуждает;

- услуги, оказываемые ЗАО «Мотивэа» и ООО «Мотиватор» отличаются и не являются однородными, о чем свидетельствует приведенная таблица;
- правообладатель также является обладателем исключительного права на товарный знак №454932 «Мотиватор. Люби то, что делаешь»;
- правообладателем также зарегистрирована программа ЭВМ «МОТИВАТОР» за №2011615651.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения ЗАО «Мотивэа» и оставить в силе правовую охрану товарного знака в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.07.2010) правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 принципиальная 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.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных обозначений «мотиватор» и «motivator», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов и расположенных на двух уровнях. Между словесными обозначениями размещены четыре разноцветных круга с ориентированными различным образом внутри них стилизованными изображениями морковок.

Возражение от 03.07.2012 основано на наличии сходных, по мнению лица, подавшего возражение, до степени смешения товарных знаков [1-2], зарегистрированных ранее на имя иного лица.

Знаки [1-2] представляют собой словесное обозначение «МОТИВ», в котором буквы «М», «О», «И» и «В» выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а буква «Т» выполнена стилизованной в виде изображения стрелки, ориентированной вертикально вверх. Знаки зарегистрированы в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «мотиватор/motivator» и товарные знаки «МОТИВ»[1-2] не являются сходными фонетически, поскольку состоят из разного количества слогов, букв и звуков, имеют разный состав гласных и согласных звуков, ударение в знаках падает на разные слоги, в силу чего произносятся по-разному.

Смысловые значения сравниваемых знаков являются близкими, но не тождественными. Так, словесные обозначения «мотиватор»/ «motivator» оспариваемого товарного знака означают «тот, кто участвует в мотивационном процессе и обуславливает принятие решений». Словесный элемент «МОТИВ» противопоставленных знаков [1-2] имеет значение «то, что побуждает деятельность человека».

Оспариваемый товарный знак не является сходным графически с товарными знаками [1-2], поскольку в отличие противопоставленных знаков, выполненных шрифтом, близким к стандартному буквами кириллицы, оспариваемый товарный знак содержит изобразительный элемент в виде четырех кругов разного цвета с размещенными внутри стилизованными изображениями морковок, ориентированных в разные стороны и выполнен в яркой цветовой гамме оригинальным шрифтом буквами, как латинского алфавита, так и русского, отличающейся от цветов, в которых выполнены противопоставленные знаки, что приводит к разному зрительному восприятию сравниваемых обозначений потребителем.

Таким образом, в результате проведенного выше сопоставительного анализа установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №440566 и противопоставленные знаки [1-2] создают разное зрительное впечатление, что позволяет сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков в целом.

В данном случае анализ однородности перечня товаров и услуг, в отношении которых действует правовая охрана сопоставляемых товарных знаков, является нецелесообразным, поскольку смешение товаров и услуг в гражданском обороте при

маркировке их сравниваемыми знаками, даже в случае их однородности, не является возможным.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания товарного знака по свидетельству №440566 не соответствующим требованиям, изложенным в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 03.07.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №440566.