

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 15.07.2015, поданное по поручению компании ТОЙО ТАЙЕР ЭНД РАББЕР КО., ЛТД., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 06.10.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013701020, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2013701020 было подано 17.01.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ «шины для транспортных средств, камеры для шин транспортных средств и колеса транспортных средств».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MOTIVO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 06.10.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013701020 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «MOTIVO» сходно до степени смешения с товарным знаком «MOTIVE» по свидетельству

№368623, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака установлено на основании фонетического и визуального признаков сходства.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.07.2015, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак в достаточной степени различаются по фонетическому и визуальным признакам сходства, что определяется различием последних букв обозначений. Поскольку сравниваемые обозначения являются достаточно короткими (всего 6 букв), отличие даже в одной букве не остается незамеченным потребителем при визуальном восприятии обозначений.

В возражении отмечено, что продукция 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака не представлена на российском рынке, что исключает вероятность смешения сравниваемых обозначений.

Заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №368623 в отношении товаров 12 класса МКТУ вследствие его неиспользования.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013701020.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.10.2015, заявитель представил Определение Суда по интеллектуальным правам от 14 октября 2015 года по делу №СИП-513/2015 о принятии искового заявления к производству, в связи с чем ходатайствовал о переносе заседания коллегии по рассмотрению возражения. Данное ходатайство было удовлетворено и заседание коллегии перенесено.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.01.2013) поступления заявки №2013701020 на регистрацию товарного знака, 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «MOTIVO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак также представляет собой словесное обозначение «MOTIVE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком определено на основании фонетического сходства словесных элементов «MOTIVO» и «MOTIVE», которое обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, числом слогов, идентичным составом согласных звуков.

Визуальное сходство обусловлено выполнением словесных элементов стандартным шрифтом одинаковыми заглавными буквами латинского алфавита, формирующих сходное общее зрительное впечатление от восприятия сравниваемых обозначений.

Отсутствие смыслового значения в сравниваемых обозначениях усиливает значение других признаков сходства.

Однородность товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, обусловлена их совпадением по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации, что заявителем не оспаривается.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный знак в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

В отношении довода заявителя о неиспользовании противопоставленного товарного знака коллегия отмечает, что пока сохраняется правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №368623, он служит препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В связи с тем, что предварительное судебное заседание по рассмотрению искового заявления о неиспользовании товарного знака по свидетельству №368623 назначено на 11 апреля 2016 года и учитывая возможные длительные сроки его рассмотрения, коллегия сочла нецелесообразным дальнейшее перенесение даты заседания коллегии по рассмотрению данного возражения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013701020, следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия
пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом
следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.07.2015, и
оставить в силе решение Роспатента от 06.10.2014.**