

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 29.12.2015 возражение компании Moood V.V., Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1189830 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1189830 с конвенционным приоритетом от 21.05.2013 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 03, 09, 11, 14, 24 и 25 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1189830 представляет собой словесное обозначение «MOOOI», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 08.09.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «MOOOI» по международной регистрации № 1189830, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что рассматриваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 09, 11 и 25 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 517340 («mooe»), 529669 («MOOI») и со знаком по международной регистрации № 985691 («MOOIA»), охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лица и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.12.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.09.2015.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель ограничивает перечень товаров, для которого испрашивается предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации, путем исключения из этого перечня всех товаров 09 и 25 классов МКТУ, а также части товаров 11 класса МКТУ.

На основании изложенного была выражена в возражении просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку «МОООИ» по международной регистрации № 1189830 на территории Российской Федерации только в отношении части товаров 11 класса МКТУ – «устройства для освещения; светильники; лампы; абажуры и осветительные приборы; люстры», которые не являются однородными товарам противопоставленных регистраций знаков.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (21.05.2013) правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 № 1189830 представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «MOOOI». Предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации, согласно возражению, испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства для освещения; светильники; лампы; абажуры и осветительные приборы; люстры».

Заявителем в возражении не оспаривается вывод экспертизы о сходстве рассматриваемого знака с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 517340, 529669 и со знаком по международной регистрации № 985691, имеющими более ранний приоритет.

Вместе с тем, сопоставительный анализ перечней товаров показал, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 517340 и 529669, охраняемые в отношении товаров 25 класса МКТУ, препятствовали предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1189830 только для товаров 25 класса МКТУ, которые, согласно возражению, были исключены заявителем из соответствующего перечня товаров.

В силу данного обстоятельства противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 517340 и 529669 не препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении испрашиваемого заявителем перечня товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 985691, охраняемый в отношении товаров 09 класса МКТУ, препятствовал предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации

рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1189830 для товаров 09 класса МКТУ, которые, согласно возражению, были также исключены заявителем из соответствующего перечня товаров.

В свою очередь, товары 11 класса МКТУ «устройства для освещения; светильники; лампы; абажуры и осветительные приборы; люстры», для которых, согласно возражению, испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку, и товары 11 класса МКТУ «устройства для нагрева, получения пара, приготовления пищи, для охлаждения, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарно-гигиенического назначения», для которых была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации № 985691 (см. на сайте <http://www.wipo.int/romarin> ограниченный перечень для территории Российской Федерации – публ. 2013/15 Gaz, 02.05.2013), представляют собой разные виды товаров, относятся к разным родовым группам товаров и имеют совершенно разное назначение, что обуславливает вывод об их неоднородности.

Следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров 11 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены данные знаки, одному производителю.

В силу изложенных выше обстоятельств противопоставленный знак по международной регистрации № 985691 также не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении испрашиваемого заявителем перечня товаров 11 класса МКТУ.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства для освещения; светильники; лампы; абажуры и осветительные приборы; люстры» (на французском языке – «appareils pour l'éclairage; luminaires; lampes; abat-jours et appareils d'éclairage; lustres»).

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.09.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1189830 в отношении товаров 11 класса МКТУ «appareils pour l'éclairage; luminaires; lampes; abat-jours et appareils d'éclairage; lustres».