

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ **возражения** ☐ **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 29.02.2016 возражение ООО «Кожуховская-Инвест», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013739535, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2013739535 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 15.11.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров услуг 36, 37, 39, 41, 43 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из слова «МОЗАИКА», расположенного на фоне цветных вертикально ориентированных стилизованных лепестков.

Роспатентом 26.05.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что



заявленное обозначение сходно до степени смешения с заявленными ранее на регистрацию словесными обозначениями «**MOZAICA**», «**MOSAICA**», «**MOSAIC**» по заявкам №№2013736460, 2013736459, 2013708287 [1-3], делопроизводство по которым не завершено, в отношении однородных услуг 37, 39, 43 классов МКТУ, с зарегистрированными ранее на имя иных лиц товарными знаками «**MOZAICA**» по свидетельству №422740 и «**МОЗАИКА**» по свидетельству №422741 [4-5] в отношении однородных услуг 37, 39 классов МКТУ, «**МОЗАИКА**» по свидетельству №401964 [6] в отношении однородных услуг 41, 43 классов



МКТУ, по свидетельству №200220 [7] в отношении однородных услуг 39, 41 классов МКТУ, «**МОЗАИКА**» по свидетельству №151542 [8] в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных части заявленных услуг 43



класса МКТУ, по свидетельству №295818 [9] в отношении



однородных услуг 36 класса МКТУ, по свидетельству №255190 [10] в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ, а также со знаком «**Mosaic**» по международной регистрации №902918[11], правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.02.2016 возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;
- часть заявленных услуг не является однородной услугам, указанным в противопоставлениях экспертизы;

- заявитель является обладателем исключительных прав на товарные знаки «МОЗАИКА»/«MOZAICA» по свидетельствам №№422741, 422740, которые действуют в отношении услуг 37, 39 классов МКТУ;

- с целью устранения разночтений в юридическом адресе заявителя, а именно в номере дома заявителем было подано заявление о внесении изменений в адрес.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.11.2013) 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу с 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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.



Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из слова «МОЗАИКА», расположенного на фоне трех наложенных друг на друга фигур разного цвета.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013739534 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками и обозначениями [1-11] в отношении однородных услуг.

Следует отметить, что по заявкам №№2013736460 и 2013736459 [1-2] приняты решения о регистрации товарных знаков и произведена регистрация в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания за №№ 547487 и 547486 только в отношении товаров 05 класса МКТУ, в отношении услуг 43 класса МКТУ, которые были признаны экспертизой однородными заявленным услугам, указанным товарным знакам отказано в регистрации, в связи с чем они не подлежат анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением. Товарные знаки [4-5] также не могут быть противопоставлены заявленному обозначению, поскольку их владельцем является заявитель.

Таким образом, анализу на соответствие заявленного обозначения требованиям законодательства подлежат знаки [3, 6 – 11].

Сравнительный анализ обозначений показал следующее.



Заявленное обозначение и товарные знаки «МОЗАИКА» [6, 8] и



[7], являются фонетически и семантически тождественными, что позволяет признать их сходными в целом, несмотря на некоторые отличия в их графических решениях и цветовой гамме. Указанные товарные знаки действуют, в частности, в отношении услуг 39, 41, 42 и 43 классов МКТУ.

Анализ однородности заявленных услуг указанных классов показал, что услуги 39 класса МКТУ «бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; организация путешествий; организация круизов; перевозка

путешественников; сопровождение путешественников; услуги водного прогулочного транспорта; экскурсии [туризм], указанные в заявке, являются однородными услугам 39 класса МКТУ «организация путешествий», указанным в перечне товарного знака [7], поскольку они относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Услуги 41 класса МКТУ «академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; игры азартные; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление оборудования для караоке; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; проведение экзаменов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат театральных декораций; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение];

услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги казино [игры]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги школ [образование]; учреждения дошкольные [воспитание]; цирки; школы-интернаты; шоу-программы» однородны услугам 41 класса МКТУ «воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения» товарных знаков [6, 7], поскольку они относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Услуги 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; ясли детские» признаны однородными услугам 43 класса МКТУ – «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; аренда помещений для проведения встреч» товарного знака [6] и услугам 42 класса МКТУ – «бронирование мест для временного проживания» знака [8], поскольку они относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, в отношении указанной части услуг вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.



В результате сравнительного анализа заявленного обозначения

с



товарными знаками «MOSAIC»[3,11],

[9],

MOSAİK

[10] установлено, что они не являются сходными, поскольку не ассоциируются между собой в целом, несмотря на близкое смысловое значение в разных языках мира их словесных элементов, что обусловлено следующими факторами.

Так, сравниваемые обозначения отличаются по фонетическому признаку сходства, что обусловлено тем, что слово «MOSAIC» является лексической единицей английского языка и, следовательно, имеет иное (строго определенное) произношение в соответствии с правилами английского языка - [mə(ʊ)ˈzeɪɪk](мэузейик). Кроме того, знаки производят разное общее зрительное впечатление за счет использования при их выполнении букв разных алфавитов, имеющих различное написание, использования разной цветовой гаммы, разных шрифтовых решений и наличия в них разных изобразительных элементов, что позволяет говорить о разном общем зрительном впечатлении, создаваемом сравниваемыми обозначениями.

Что касается анализа части услуг 36, 37 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2013739535 и для которых действуют товарные знаки [3, 9 - 11], то они признаны коллегией однородными, поскольку относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что заявителем не оспаривается.

В связи с тем, что заявленное обозначение и указанные товарные знаки не являются сходными, у потребителя отсутствует принципиальная возможность возникновения представления о принадлежности услуг вышеуказанных классов

одному производителю и смешении их в гражданском обороте, следовательно, заявленное обозначение не противоречит требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех услуг 36, 37 и части услуг 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2013739535.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.02.2016, отменить решение Роспатента от 26.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013739535.