

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 01.04.2016 возражение, поданное компанией Либерт Корпорейшн, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708287, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «MOSAIC» по заявке №2013708287, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.03.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 37, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.06.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении заявленных услуг 39, части 42 классов МКТУ. В отношении остальных заявленных услуг 37, 42 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 37 и 42 (части) классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «МОЗАИКА» по свидетельству №422741 с приоритетом от 30.12.2008 в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «MOZAICA» по свидетельству №422740 с приоритетом от 30.12.2008 в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «МОЗАИКА» по свидетельству №401964 с приоритетом от 04.06.2008 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «МозаикСистем MozaikSystem» по свидетельству №336185 с приоритетом от 10.07.2006 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [4].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатели противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 422741, 422740 и 401964 предоставили свои согласия на регистрацию заявленного обозначения «MOSAIC» в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 37, 42 классов МКТУ;

- заявитель не согласен с противопоставлением экспертизой товарного знака по свидетельству №336185, как сходного до степени смешения в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- анализ сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №336185, проведенный по фонетическому, графическому и семантическому критериям, показал, что сравниваемые обозначения отличаются прежде всего семантически, поскольку противопоставленный товарный знак по свидетельству №336185 представляет собой стилизованное написание словосочетания английского языка, в котором главное слово – Систем/ System (система). Элемент Мозаик / Mozaik имеет характер подчиненного слова - прилагательного (мозаичный) и является второстепенным по отношению ко второму - доминирующему;

- общее зрительное впечатление, производимое обозначениями, существенно различно, поскольку заявленное обозначение выполнено прописными (заглавными) буквами латинского алфавита, а противопоставленный товарный знак «МозаикСистем MozaikSystem» по свидетельству №336185 состоит из двух строк: первая строка выполнена в кириллице, вторая - в латинице. Латинское написание товарного знака не совпадает с заявленным обозначением в силу буквенного и графического различия в написании элемента «Mozaik» и заявленного обозначения «MOSAIC», а также полного отсутствия в заявленном обозначении доминирующего элемента противопоставленного товарного знака Систем / System;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «МозаикСистем MozaikSystem» по свидетельству №336185 имеют разное количество слов, слогов и звуков, следовательно, отличаются фонетически;

- слово «МОЗАИКА» широко используется различными производителями во многих областях деятельности, в том числе, для маркировки услуг 37 и 42 классов МКТУ. Распространенное использование обозначения «МОЗАИКА» и его производных, в том числе, в сочетании с другими элементами, свидетельствует о значительной утрате обозначением своей различительной способности;

- услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №336185, поскольку вид предоставляемых услуг различен, услуги не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми, круг потребителей сравниваемых услуг также различен.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.06.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013708287 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 37 и 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия отмечает следующее.

С учетом даты (14.03.2013) поступления заявки №2013708287 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый

выше 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 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «MOSAIC» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении всех заявленных услуг 37 и части услуг 42 «мониторинг, тестирование, проверка работы и диагностика программ для компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание программ для компьютеров» классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «МОЗАИКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 37, 39 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «MOZAICA», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 37, 39 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой словесное обозначение «МОЗАИКА», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] представляет собой словесное обозначение «МозаикСистем MozaikSystem», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2013708287 в отношении заявленных услуг 37, 42 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1, 2, 3], зарегистрированных в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ и товарного знака [4], зарегистрированного в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем было представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 37 и 42 классов МКТУ.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки [1, 2, 3] не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 37 и 42 «мониторинг, тестирование, проверка работы и диагностика программ для компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание программ для компьютеров» классов МКТУ в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4] было установлено, что заявленное обозначение полностью фонетически входит в состав противопоставленного товарного знака [4].

Относительно семантического сходства сравниваемых обозначений коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «MOSAIC» заявленного обозначения является лексической единицей английского языка и означает «мозаика; мозаичный».

Сведения о значении словесного элемента «Mozaik» в словарно-справочной литературе отсутствуют.

Вместе с тем, словесный элемент «Mozaik» имеет созвучие со словом «MOSAIC», значение которого хорошо известно российскому потребителю, вследствие чего, может вызывать в сознании потребителей сходные смысловые ассоциации.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами. При этом следует отметить, что в сравниваемых знаках использованы шрифтовые единицы латинского алфавита, что сближает их визуально.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности услуг, установлено следующее.

Услуги 42 класса МКТУ «мониторинг, тестирование, проверка работы и диагностика программ для компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание программ для компьютеров» заявленного обозначения являются однородными услугам 42 класса МКТУ «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров» противопоставленного товарного знака [4], поскольку относятся к услугам в области компьютерных технологий, то есть имеют одно назначение и один круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [4] в отношении части (указанных выше) заявленных услуг 42 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 01.04.2016, изменить решение Роспатента от 03.06.2015, зарегистрировать товарный знак по заявке №2013708287.