

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 от 29.01.2013, поданное ООО «Моцарт Хаус», г.Ростов-на-Дону на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.10.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011713060, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011713060 с приоритетом от 27.04.2011 заявлено на регистрацию товарного знака в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В связи с передачей права на заявку №2011713060 и внесения в нее соответствующих изменений, заявителем является ООО «Моцарт Арт Хаус», г.Ростов-на-Дону (далее – заявитель).

Перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011713060, был скорректирован заявителем с исключением из него всех товаров 30 класса МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «MOZART HOUSE», выполненные оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита в различном написании. Словесный элемент «MOZART» выполнен на фоне бордового

прямоугольника буквами белого цвета. Регистрация товарного знака испрашивается в бордовом, белом, черном цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 30.10.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака «MOZART HOUSE» по заявке №2011713060 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «MOZART HOUSE» сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- «MOZART HOUSE» по свидетельству №386309[1] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «MOZART» по свидетельству №167835[2] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

и со знаками, которым ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации другим лицам:

- «MOZART» по международной регистрации №662562[3] в отношении товаров 30 и услуг 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 30 и услугам 43 классов МКТУ;

- «W.A. MOZART» по международной регистрации №785452[4] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- «MOZART» по международной регистрации №643007[5] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- «MOZART - KAFFE» по международной регистрации №572129[6] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано, что сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено наличием фонетического и семантического сходства между ними.

В возражении от 29.01.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и представил следующую информацию:

- противопоставленный знак по международной регистрации №662562 [3] не может быть противопоставлен заявленному обозначению, поскольку ему не предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации;
- поскольку экспертиза не посчитала убедительными доводы о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №386309 [1] является родственной заявителю компанией, было принято решение о передаче права на заявку правообладателю противопоставленного товарного знака, кроме того, правообладатель предоставил заявителю письмо с согласием на регистрацию товарного знака «MOZART HOUSE» по заявке №2011713060 в отношении услуг 35 класса МКТУ;
- заявитель скорректировал перечень услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о международной регистрации №662562;
- копия заявления о передаче права на заявку на правообладателя товарного знака по свидетельству №386309;
- оригинал письма - согласия правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №386309 на регистрацию товарного знака по заявке №2011713060.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.04.2011) поступления заявки №2011713060 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 (14.4.2.4) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

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 комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «MOZART HOUSE», выполненные оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита в различном написании. Словесный элемент «MOZART» выполнен на фоне бордового прямоугольника буквами белого цвета.

Знаку по международной регистрации [3] не предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в связи с чем этот знак не может учитываться при анализе заявленного обозначения на тождество и сходство.

Поскольку заявитель исключил из перечня все товары 30 класса МКТУ, противопоставленные знаки [2], [4] – [6], правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, не могут служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Что касается противопоставленного товарного знака [1], то после внесения в заявленное обозначения изменений, касающихся наименования заявителя, заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака [1] являются одним и тем же лицом.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 29.01.2013, отменить решение Роспатента от 30.10.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011713060.