

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 07.04.2011. Данное возражение подано ЗАО «Мохите», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака «Мохите» по заявке № 2009733361/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009733361/50 на регистрацию обозначения «Мохите» была подана 21.12.2009 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и содержит вымышленный элемент «Мохите», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и стилизованное изображение бабочки, выполненное из листочков.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.01.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009733361/50 (далее – решение Роспатента) в отношении части заявленных товаров и услуг 32, 33, 35 и 39 классов МКТУ. Обозначению в целом была предоставлена правовая охрана с исключением из самостоятельной правовой охраны элемента «Мохите» в связи с несоответствием этого элемента требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении остальных товаров 32 и 33 класса МКТУ было отмечено, что заявленное обозначение в целом не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку будет вводить потребителей в заблуждение относительно вида, свойств товаров и назначения услуг.

В Палату по патентным спорам 07.04.2011 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что существуют зарегистрированные товарные знаки, сходные с заявленным обозначением («МОНІТО DRIVE МОХІТО ДРАЙВ», № 351623, «МОЛІТО DRIVE МОХІТО ДРАЙВ», № 383972, «МОНІТО», № 383466, «МОЛІТО Mamasita», № 968148), правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров и услуг 33, 18, 25 и 35 классов МКТУ. Данные знаки не были противопоставлены при экспертизе, а также то, что указанные знаки уже зарегистрированы, ставит заявителей в неравное положение, зависящее от субъективного мнения экспертов.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров/услуг в полном объеме, т.е. с включением в знак элемента «МОХІТЕ» в качестве охраняемого.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (21.12.2009) заявки №2009733361/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут

быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Заявленное обозначение является комбинированным и содержит изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение бабочки из четырех листьев мяты. На левую часть изобразительного элемента наложен словесный элемент «Мохите», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, буква «о» стилизована под изображение лимона. Правовая охрана обозначению испрашивается в зеленом, темно-зеленом, желтом, салатовом, лимонном и белом цветовом сочетании.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно содержит элемент «Мохите», стилизация последней буквы «е» которого выполнена таким образом, что зрительно данная буква может быть воспринята как буква «о». В этой связи, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что заявленное обозначение содержит элемент, ассоциирующийся со словом «Мохито».

Из сети Интернет, например, <http://ru.wikipedia.org>, <http://www.mojitocar.ru>, <http://www.cocktail-book.ru>, <http://www.drink-drink.ru>, <http://www.gastronom.ru/>, <http://www.pari.ru/news/mojito/mojito.htm>, известно, что обозначением «Мохито» маркируется широкий спектр такой продукции как алкогольные и безалкогольные коктейли. Также можно привести указание на название коктейля и его состав в книге "1444 рецепта с алкоголем и без алкоголя", АСТ Премьера, Москва, 2001.

Согласно информации, представленной в указанных источниках информации, коктейль "Мохито" можно увидеть в меню практически любого бара или ресторана любого города России (как алкогольный, так и безалкогольный коктейль). Например, в сети ресторанов "Якитория" в меню содержатся оба вида "Мохито", в сети трактиров "ЕЛКИ-ПАЛКИ", в сети кофеен "Шоколадница" – безалкогольный

"Мохито", в сети пивных ресторанов "Старина Мюллер" – несколько видов алкогольного "Мохито".

Также имеется информация, что легкий, освежающий коктейль «Мохито» (Mojito) появился на Кубе после второй мировой войны и вскоре стал символом острова, столь же хрестоматийным, как сигары. После, во время всемирного туристического бума, этот напиток завоевал вначале США, а затем и Европу.

Другой источник содержит сведения о том, что в Москве 13.07.2004 был проведен эксперимент "Самый большой в мире коктейль "МОХИТО" (80 л). Мохито традиционно состоит из пяти ингредиентов: белый ром, сахар, лайм, содовая и мята. В безалкогольном мохито белый ром заменяют на воду с тростниковым коричневым сахаром. Данная продукция представлена на большинстве Интернет-сайтов, в картах меню ресторанов и баров, широко известна и пользуется спросом, что обуславливает неспособность выполнения данным обозначением индивидуализирующей функции товарного знака.

В этой связи следует признать, что элемент заявленного обозначения "Мохите" указывает на вид и свойства части товаров 32 и 33 классов МКТУ, представляющих собой коктейли, и на назначение услуг 35 и 39 классов МКТУ, имеющих отношение к коктейлям (например, хранение товаров).

Таким образом, как правомерно было отмечено в заключении экспертизы, в отношении части товаров и услуг 32, 33, 35 и 39 классов МКТУ заявленное обозначение содержит элемент, указывающий на вид, свойство и назначение товаров и услуг, в связи с чем подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что указанный элемент «Мохите» не занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, что позволяет включить данный элемент в знак без предоставления ему самостоятельной правовой охраны.

Следует также обратить внимание, что в распоряжении коллегии не было представлено ни одного источника информации, который мог бы свидетельствовать о том, что мохито является каким-либо другим алкогольным (например, ликеры,

настойки, аперитивы и т.д.) или безалкогольным (например, воды, квас, соки и т.д.) напитком.

Таким образом, в отношении другой части товаров 32 и 33 классов МКТУ, не являющихся коктейлями, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения товаров, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, Палатой по патентным спорам установлено, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака в отношении части товаров и услуг 32, 33, 35 и 39 классов МКТУ, указанных в решении Роспатента, и вывод экспертизы о том, что элемент «Мохите» может быть включен в состав заявленного обозначения без предоставления ему самостоятельной правовой охраны, следует признать правомерным.

Что касается ссылки заявителя на существование товарных знаков со словесным элементом «МОХИТО», то следует отметить, что делопроизводство осуществляется по каждому знаку самостоятельно с учетом всех обстоятельств дела.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 07.04.2011, оставить в силе решение Роспатента от 27.01.2011.**