

**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 28.06.2013, поданное компанией Мози, Инк., США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455879, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011705135 с приоритетом от 24.02.2011 зарегистрирован 11.03.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №455879 Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования «Межрегиональный открытый социальный институт», г. Йошкар-Ола (далее – правообладатель), в отношении услуг 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «МОСИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении от 28.06.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №455879 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «МОСИ» по свидетельству № 455879 сходен до степени смешения с товарным знаком «MOZY» по свидетельству № 430374, ранее зарегистрированным на имя

лица, подавшего возражение, в отношении услуг 39 класса МКТУ, однородных услугам 42 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство знаков определяется на основании критериев фонетического и графического сходства, а также смыслового сходства, обусловленного возможностью ассоциироваться в сознании потребителя оригинального слова в латинице (MOZY) как его транслитерации в кириллицу (МОСИ) и наоборот, поскольку при транслитерации смысл слова не утрачивается и не изменяется.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что существует реальный риск введения потребителя в заблуждение относительно производителя и его местонахождения, поскольку существование в одной и той же сфере деятельности товарного знака «МОСИ», который воспринимается потребителями как транслитерация в кириллицу товарного знака «MOZY», создает в глазах потребителей ложное представление о том, что оспариваемый товарный знак также принадлежит ему, тем более что знак «MOZY» является частью его фирменного наименования.

В возражении приведена информация о деятельности компании Mozy, Inc. (ранее именуемой Дечо Корпорейшн), которая известна во всем мире и в России в качестве одного из мировых лидеров в области IP-технологий.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №455879 недействительной в отношении части услуг 42 класса МКТУ:

**восстановление компьютерных баз данных; защита информационных систем от вирусов; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ; проектирование компьютерных систем; размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц.**

К возражению приложены следующие материалы:

- публикации регистраций №№455879, 430374 [1];

- распечатки с сайтов Интернет о деятельности компаний EMC Corporation/Decho Corporation/Mozy, Inc [2].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве приведен анализ услуг 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, и сделан вывод об отсутствии однородности между ними, поскольку услуги хранения и копирования, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак «MOZY», носят «пассивный характер» и относятся к сфере услуг администрирования и управления компьютерными данными, в то время как услуги 42 класса МКТУ оспариваемой регистрации, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455879, носят «активный характер» и относятся к сфере исследования, разработки, создания и построения компьютерных данных и информационных систем.

В результате оказания услуг по хранению информации, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не происходит преобразования информации и/или появления нового продукта, а в результате оказания услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, информация преобразуется и появляется новый информационный продукт, т.е. данные услуги имеют различную сферу применения и функциональное назначение.

В отзыве также приведен сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «МОСИ» и противопоставленного товарного знака «MOZY» по признакам фонетического, графического и смыслового сходства, на основании которого сделан вывод об отсутствии между этими обозначениями сходства до степени смешения.

Правообладатель не считает убедительным довод лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак «МОСИ» является ложным и вводящим потребителя в заблуждение относительно изготовителя, поскольку известность и

популярность продукции, маркированной товарным знаком «MOZY», о которой говорится в возражении, не подтверждена какими-либо доказательствами. Компания MOZY не имеет официальных представительств и офисов на территории Российской Федерации, сервис MOZY не доступен на русском языке, отсутствует локализованная операционная поддержка оплаты в рублях. В поисковых системах при вводе слова МОСИ результаты поиска указывают на Международный открытый социальный институт как на сокращенное наименование правообладателя.

В отзыве также приведена информация о Межрегиональном открытом социальном институте (МОСИ), который зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2001.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- устав АНО ВПО МОСИ [3];
- выписка из ЕГРЮЛ [4];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе [5];
- свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации [6];
- лингвистическое исследование [7];
- распечатки с сайта mozy.com, свидетельствующие об отсутствии офисов лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации и об отсутствии поддержки на русском языке [8];
- распечатки статистической информации из поисковых систем [9].

На заседании коллегии, которое состоялось 20.08.2013, от лица, подавшего возражение, была дополнительно представлена копия заявления о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, касающихся изменения наименования правообладателя товарного знака по свидетельству №430374 Дечо Корпорейшн на Моузи, Инк.[10],

сведения из сети Интернет с результатами поиска по слову «mozu» [11] и материалы из Википедии «Облачное хранение данных»[12].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 24.02.2011 поступления заявки №2011705135 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 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.

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 (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «МОСИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Слово МОСИ отсутствует в лексических словарях русского языка, однако в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ, для которых знак зарегистрирован и которые связаны с образовательной деятельностью, обозначение «МОСИ» представляет собой аббревиатуру, образованную из начальных букв названия образовательного учреждения «Межрегиональный открытый социальный институт», г. Йошкар-Ола.

Противопоставленный товарный знак «MOZY» также является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак охраняется в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Из материалов возражения следует, что слово «MOZY» представляет собой наименование американской компании Mozy, Inc., ранее именуемой как Decho Corporation (Дечо Корпорейшн).

Следует указать, что переименование компании, согласно представленным материалам [12], произошло 07.12.2012, т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На русскоязычных сайтах, включая материалы из свободной энциклопедии Википедии [2], [11], обозначение Mozy позиционируется как интерактивный инструмент для резервного копирования. При этом при транслитерации обозначения Mozy буквами русского языка используются варианты Мози или Моузи.

Лицом, подавшим возражение, не представлено документов, из которых следовало бы, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, для маркировки своих услуг использовало обозначение МОСИ в качестве транслитерации буквами русского языка обозначения MOZY.

Следует отметить, что сам правообладатель обозначение «МОСИ» транслитерирует буквами латинского алфавита как MOSI (mosi), в частности, на сайтах Интернет и в электронном адресе.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя и его местонахождения, основанные на его утверждении, что существование товарного знака «МОСИ» воспринимается потребителями как транслитерация в кириллицу товарного знака «MOZY» и создает в глазах потребителей ложное представление о том, что оспариваемый товарный знак также принадлежит ему, тем более что знак «MOZY» является частью его фирменного наименования, нельзя признать убедительными.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака «МОСИ» с противопоставленным товарным знаком «MOZY» показал следующее.

Несмотря на фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «МОСИ» и «MOZY», которое обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, одинаково расположенных по отношению друг к другу, одинаковым количеством слогов при совпадении первого слога, довод лица, подавшего возражение, об их сходстве до степени смешения нельзя признать убедительным.

Поскольку сравниваемые знаки выполнены буквами различных алфавитов (русский и латинский), они имеют визуальные различия, которые обусловлены использованием различных характерных для русского и латинского языка букв: буквы «И» в оспариваемом знаке и букв «Z» и «Y» в противопоставленном знаке, в силу чего формируется разное общее зрительное впечатление от восприятия этих знаков.

Кроме того, как указано выше, в слова МОСИ и MOZY заложены разные понятия и идеи, поэтому, несмотря на отсутствие в этих словах конкретного лексического значения, они несут в себе определенную смысловую информацию, благодаря которой в сознании потребителя эти обозначения вызывают различные ассоциации.

Услуги 42 и 39 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, относятся к разному виду услуг, имеют разное назначение и условия оказания. Так, услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, относятся к области исследования, разработки и создания нового информационного продукта и технического обслуживания программного обеспечения, в то время как услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, связаны с пассивным хранением и копированием информационных данных в режиме реального времени.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом и, следовательно, не сходны до степени смешения в целом.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, нельзя признать убедительными.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 28.06.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №455879.**