

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 19.06.2017 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Моцарт Арт Хаус», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016700217, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение со словесным элементом «MozartHouse» по заявке № 2016700217, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.01.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.03.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016700217 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивированно тем, что заявленное обозначение «MozartHouse» сходно до степени смешения со знаком «MOZART» по международной регистрации № 454363, имеющим более ранний приоритет (от 01.12.1993), зарегистрированным на имя Mozart Distillerie GmbH, Австрия (АТ), в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.06.2017, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.03.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в заключении экспертизы отсутствуют доводы в отношении семантических различий сравниваемых обозначений, которые были проанализированы и приведены в ответе заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, суть которых сводится, к тому, что обозначения «MOZART» и «MozartHouse» переводятся с английского как «МОЦАРТ» и «Дом Моцарта», при этом Моцарт – широко известная фамилия австрийского композитора, поэтому словосочетание «Дом Моцарта» следует рассматривать как место пребывания Моцарта, следовательно, нельзя говорить о подобии или противоположности заложенных в сравниваемых обозначениях понятий – имя и дома, вдохновленного образом Моцарта;

- в заявленном обозначении именно слово «House» (дом) определяет характер обозначения, на него падает логическое ударение;

- экспертизе также были представлены сведения о продолжительном использовании товарного знака для подтверждения того, что такое использование не приводило к введению потребителей в заблуждение относительно места производства и/или производителя товаров;

- заявителем было получено принципиальное согласие на регистрацию товарного знака от владельца международной регистрации – компании Mozart Distillerie GmbH, Salzburg, Австрия, в отношении товаров 33 класса «вина», которое может рассматриваться как вновь открывшееся обстоятельство.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.03.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016700217.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 09.10.2017, заявителем представлен оригинал письменного согласия правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 454363 на регистрацию товарного знака по заявке № 2016700217 в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина», составленного на двух языках (английском и русском) [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (12.01.2016) заявки № 2016700217 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при

условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В случае представления письма-согласия на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Заявленное обозначение «MozartHouse» по заявке № 2016700217 является комбинированным, содержит словесные элементы «Mozart» и «House», выполненные буквами латинского алфавита так, что часть «Mozart» размещена на плашке бордового цвета и выполнена стандартным шрифтом буквами белого цвета, а часть «House» размещена за пределами плашки, соединена с последней буквой слова «Mozart» и выполнена буквами черного цвета наклонным шрифтом, имитирующим рукописный.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016700217 в отношении товаров 33 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака «MOZART» по международной регистрации № 454363 (приоритет от 01.12.1993), зарегистрированного в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака обусловлен входением в их состав фонетически и семантически тождественного словесного элемента «MOZART», являющегося доминирующим в заявленном обозначении и единственным в противопоставленном знаке.

Коллегия считает неубедительным довод заявителя об ином смысловом значении словосочетания «Mozart House» (рассмотрение словесного элемента как словосочетания обусловлено графическим выделением слов) в отличие от слова «MOZART», поскольку именно слово «MOZART» является главным, определяющим индивидуализирующую способность всего словосочетания.

Семантика словосочетания «Mozart House» определяется словарными значениями входящих в него слов, значение которых понятно российскому потребителю (слово «Mozart» представляет собой известную фамилию композитора, а слово «House» имеет значение «дом» и является словом общей лексики). В данном словосочетании слово «дом» не имеет определяющего значения (дом для каждого может быть разный), в то время как указание имени «Mozart» конкретизирует, о каком именно доме идет речь, следовательно, приводит к формированию определенного образа, связанного с именем Моцарта.

Некоторые графические отличия, имеющиеся в сравниваемых обозначениях, носят второстепенный характер и не способствуют признанию обозначений несходными.

Таким образом, заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленным знаком, следовательно, является сходным с ним.

Товары заявленного перечня однородны товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации № 454363, поскольку они относятся к одной родовой группе «алкогольные напитки», что заявителем не оспаривается.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента, основанное на выводе о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 454363 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, является правомерным.

Вместе с тем, коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие [1], согласно которому правообладатель знака по международной регистрации № 454363 не возражает против государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016700217 в отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно: «вина».

Принимая во внимание положения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса, имеются основания для отмены решения Роспатента от 29.03.2017 и регистрации товарного знака по заявке № 2016700217 в отношении части заявленных товаров 33 класса МКТУ, а именно: «вина», с чем заявитель выразил согласие.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.06.2017, отменить решение Роспатента от 29.03.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016700217.