

**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 24.12.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.09.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011700711/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТСДК», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011700711/50 с приоритетом от 17.01.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «MOSAIC», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 13.09.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных услуг 35, 45 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 45 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 другого лица товарными знаками:

- с товарным знаком «МОЗАИКА» по свидетельству №401964 с приоритетом от 04.06.2008 в отношении однородных услуг 35, 45 классов МКТУ [1];

- с товарным знаком «МОЗАИКА» по свидетельству №151542 с приоритетом от 26.06.1995 в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ [2];

- с товарным знаком «МОЗАИКА» по свидетельству №200220 с приоритетом от 18.05.1999 в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ [3].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- с учетом грамматических правил транслитерацией слова «MOSAIC» на русский язык является «МОЗЕЙК», а не «МОЗАИК», как указано экспертизой;
- между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками отсутствует семантическое тождество ввиду фантазийного характера рассматриваемых наименований;
- на имя заявителя (ООО «ТСДК») зарегистрирован товарный знак «МОЗЕЙК» по свидетельству № 472099 в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ, которые совпадают с заявленными услугами 35, 45 классов МКТУ;
- услуги, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения по 35 классу МКТУ, и услуги, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки №№ 401964, 200220, 151542, не являются однородными;
- сферой деятельности владельца противопоставленных товарных знаков является: издание и выпуск газет, предоставление курьерских услуг, рекламно-информационное обслуживание, снабжение периодическими изданиями, организация выставок и фестивалей, что не совпадает со сферой деятельности заявителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 13.09.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 45 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам находит доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (17.01.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «MOSAIC», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «МОЗАИКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «МОЗАИКА», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «МОЗАИКА», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительных элементов в виде геометрических фигур. Знак выполнен в черном, темно-сером, светло-сером, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] содержат семантически тождественные словесные элементы «MOSAIC»/ «МОЗАИКА» (MOSAIC – мозаика (англ.), см. Яндекс, словари).

Кроме того, фонетическое произношение слова «MOSAIC» [mәu'zeiik] достаточно близко к произношению слова «МОЗАИКА», что усиливает сходство знаков.

Поскольку заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом, не имеет какой-либо художественной проработки, то графический критерий не является определяющим при оценке сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] являются сходными в силу семантического тождества и фонетического сходства словесных элементов «MOSAIC»/ «МОЗАИКА».

Анализ услуг 35 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых знаков показал, что данные услуги являются однородными, поскольку относятся к услугам в сфере бизнеса и имеют один круг потребителей и одно назначение.

Анализ услуг 45 класса МКТУ заявленного обозначения показал, что часть заявленных услуг (консультации по вопросам интеллектуальной собственности; лицензирование интеллектуальной собственности; управление делами по авторскому праву; услуги юридические) является однородной услугам 45 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к услугам, оказываемым в области интеллектуальной собственности, то есть данные услуги имеют одно назначение. Другая часть заявленных услуг 45 класса МКТУ (арбитраж; лицензирование программного обеспечения; поиски юридические; услуги юридические) является однородной услугам 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2-3], поскольку данные услуги относятся к юридическим услугам и имеют одно назначение и круг потребителей.

Однородность услуг 35, 45 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с услугами 35, 42, 45 классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-3], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 24.12.2012, оставить в силе решение Роспатента от 13.09.2012.**