

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 17.10.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Триол», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009728281/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009728281/50 с приоритетом от 11.11.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MOLINA/МОЛИНА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и кириллического алфавитов в две строки.

Роспатентом 20.07.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 31 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком по свидетельству №366662 в отношении однородных товаров.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического сходства словесных элементов и однородности товаров 31 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.10.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является фонетически, семантически, графически сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, поскольку они имеют различие в написании двух букв – второй и последней, имеют разное семантическое значение и производят разное общее зрительное впечатление.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2009728281/50 и зарегистрировать заявленное обозначение «MOLINA/МОЛИНА» в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 31 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (11.11.2009) поступления заявки №2009728281/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MOLINA/МОЛИНА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и кириллического алфавитов в две строки. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 31 класса МКТУ: «галеты для собак; добавки кормовые; животные; корма для животных; зерно кормовое; известь для кормов; корма для птиц; наживка для рыбной ловли; напитки для комнатных животных; препараты для откорма животных; мука рыбная, добавка в пищу животных».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №366662 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «МАЛИНО», выполненного стилизованным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита, расположенного под графическим элементом в виде сельского пейзажа с домом, забором, деревьями, полем, дорогой и [1]. Указанный знак зарегистрирован в частности, в отношении товаров 31 класса МКТУ: «сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Товары 31 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 31 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, либо совпадают, либо являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Основное восприятие российским потребителем заявленного обозначения заключено в словесном элементе, выполненном буквами русского алфавита, а словесный элемент,

выполненный буквами латинского алфавита, будет воспринят как его транслитерация буквами латинского алфавита.

Анализ словарно-справочных источников и сети Интернет (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари, www.malino.net) позволил выявить, что слово «Малино» является географическим наименованием, а именно названием поселка, расположенного в Ступинском районе Московской области. Учитывая семантику данного слова можно сделать вывод о том, что обозначение «Малино» будет ассоциироваться в сознании потребителя с конкретным географическим местом (поселок). Этот вывод усугубляется включением в противопоставленный товарный знак графического элемента в виде сельского пейзажа.

В свою очередь, при анализе словарно-справочных источников, населенных пунктов имеющих название «Молина» не выявлено. Следует так же отметить, что слово «МОЛИНА» не имеет семантического значения, то есть является фантазийным. Однако средний российский потребитель может воспринимать заявленное обозначение как искаженное написание слова «малина» и вызывать ассоциации у потребителя именно с этой ягодой.

Принимая во внимание изложенное выше, коллегия усматривает, что знаки производят разное зрительное впечатление и ассоциативные восприятия, обуславливающее отсутствие возможности их смешения в гражданском обороте.

Анализ заявленного обозначения «MOLINA/МОЛИНА» и противопоставленного товарного знака «МАЛИНО» по фонетическому критерию сходства показал, что, несмотря на одинаковый состав согласных [М-Л-Н], количество слогов, сравниваемые обозначения имеют различие в гласных (второй и последней) и отличаются ударными слогами в словах.

В этой связи с учетом представленных документов коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 17.10.2011, отменить решение Роспатента от 20.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009728281.