

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 26.03.2015, поданное компанией «Akkumulatorenfabrik Moll GmbH + Co. KG», Германия (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 816512, при этом установлено следующее.

Знак «» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 14.11.2003 за № 816512 в отношении товаров и услуг 09 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Дата территориального расширения на Российскую Федерацию – 13.11.2012.

Роспатентом 26.11.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 816512 в отношении заявленных товаров и услуг 09 и 37 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано заключением по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 816512 в отношении однородных товаров и услуг 09 и 37 классов МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- «МОЛ» по свидетельству № 188807, приоритет 29.10.1999, товары и услуги 09 и 37 классов МКТУ, ООО «АвтоМОЛ» [1];

- «MOLE» по свидетельству № 242034, приоритет 05.11.2001, товары и услуги 09 и 37 классов МКТУ, ЗАО «Сибел» [2];

- «MOLE» по свидетельству № 113208, приоритет 23.03.1992, товары 09 класса МКТУ, «Моул-Ричардсон Ко., корпорация штата Калифорния» [3].

В заключении экспертизы приведен анализ сравниваемых знаков и отмечено их фонетическое сходство. Кроме того, указано, что однородность товаров и услуг заявителем не оспаривалась.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.03.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- при сравнении с товарным знаком «МОЛ»: единственный критерий сходства – фонетика, является довольно слабым, вкуче остальных отличий – словесный элемент «MOLL» выполнен в оригинальной графической манере, его визуальные отличия, оригинальная стилизация, большее количество знаков. Кроме того, слова короткие и добавление еще одной буквы весьма ощутимо. Семантика также отличается – слово «МОЛ» обозначает «Сооружение в виде стенки в порту или у входа в порт для защиты судов от морских волн/Указывает на то, что говорящий передает чужие слова». Слово «MOLL» не может быть переведено в целях настоящего дела, так как представляет собой фамилию основателя производства Питера Дж. Молла. Тем не менее, имеется вариант перевода с немецкого языка, который свидетельствует о том, что говорить о семантическом сходстве знаков вообще не приходится;

- товарные знаки «MOLE», переводятся как «крот / родинка / дамба» и др., то есть сходства по семантическому критерию со знаком «MOLL» не наблюдается. Графически заявленное обозначение также несходно, что очевидно. Что касается фонетики товарных знаков, то противопоставленный товарный знак в транскрипции звучит как «МОУЛ», если читать по правилам английского алфавита, и как «МОЛЕ» в случае прямой транскрипции в кириллицу. Знаки «MOLE» имеют в обоих вариантах прочтения 2 слога, 2 согласных и 2 гласных буквы, что явно не соответствует 1 слогу, 1 гласной и 3 согласным у знака «MOLL».

Также заявителем отмечено, что знак, представляющий собой фамилию, имеет намного более мягкие критерии оценки, чем иные знаки, т. к. знак несет ассоциацию с личностью, которая не выбирает свою фамилию среди множества вариантов, а название предприятия, основанного в 1973 году. Заявитель активно занимается инновационными разработками и их охраной. Кроме того, знак заявителя активно используется и известен на рынке, что также указывает на возможность придания ему дополнительной различительной способности (см. сайты <http://moll-batterien.ru/>, <http://www.yandex.ru/>, <https://www.google.ru/> и др.). Далее в возражении приведены подробные доводы о деятельности заявителя в Российской Федерации на рынке автомобильных аккумуляторов.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены материалы (1), содержащие распечатки словарных, а также информационных источников из сети Интернет, копии документов, касающихся поставки на территорию Российской Федерации аккумуляторных батарей «moll».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 816512 в отношении товаров и услуг 09 и 37 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты территориального расширения (13.11.2012) международной регистрации № 816512 на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака 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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний

приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Знак «» по международной регистрации № 816512 является словесным и выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в цветовом сочетании «красный и белый (red and white)» отношении товаров и услуг 09 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «МОЛ» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «**MOLE**» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «**MOLE**» [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сопоставление знака по международной регистрации № 816512 и противопоставленных знаков [1-3] показало следующее.

Согласно словарно-справочным источникам: слово «MOLL» является лексической единицей английского и немецкого языков, при этом в немецком языке данное слово означает «моль, минор», а в английском языке имеет три значения: «1. разг. девушка, молодая женщина, проститутка; 2. амер., крим. Напарница гангстера или вора; 3. муз. минор, минорный ряд».

Слово «МОЛ» означает «1. м. Сооружение в виде высокого, длинного вала, одним концом примыкающее к берегу у входа в порт и служащее для защиты судов от морских волн. 2. частица разг. 1) Употр. при передаче чужой речи; соответствует по значению сл.: говорит, говорят, дескать, де. 2) Употр. как вводное слово, соответствуя по значению сл.: говорит, говорят, дескать» (Толковый словарь Д.Н. Ушакова).

Слово «MOLE» является лексической единицей английского, немецкого, французского, итальянского и испанского языков и означает: англ. – 1. родинка, родимое пятно, бородавка; 2. зоол. крот; 3. мол, дамба; 4. моль, грамм-молекула; нем. – портовый мол; фр. моль, грамм-молекула; исп. и итал. громада, масса, машина.

Анализ приведенных семантических значений показывает, что все сравниваемые слова: «MOLL», «МОЛ», «MOLE», имеют разные лексические значения в разных языках. Вместе с тем, коллегия отмечает, что указанные иноязычные слова не являются распространенными и маловероятно знание средним российским потребителем их перевода на русский язык. В этой связи семантический критерий в рассматриваемом случае не является определяющим.

Что касается фонетического критерия, коллегия обращает внимание, что все сравниваемые слова содержат в своем составе фонетически близкий элемент «мол», «moll» [mɒl] и «mole» [məʊl], содержащий близкое количество букв/звуков и слогов, что обуславливает фонетическое сходство сопоставляемых словесных знаков.

Что касается довода заявителя о том, что слова «MOLL» и «МОЛ» короткие и добавление еще одной буквы весьма ощутимо, коллегия отмечает, что, действительно, сопоставляемые слова имеют малое количество букв/звуков. Вместе с тем, речь идет о добавлении второй буквы «L», которая с точки зрения фонетики не оказывает существенного влияния на произношение слова, поскольку правилами большинства языков, использующих буквы латинского алфавита (в том числе английского языка) установлено, что удвоенные буквы (например, «ll», «rr», «ss») читаются как одиночный звук (например, call [kɔ:l], mirror ['mɪrɪ], Boss [bos]).

Сопоставляемые знаки выполнены буквами разных алфавитов, однако имеет место тождественное начертание двух букв из 3 (или 4) в обоих алфавитах. Кроме того, отсутствие изобразительных элементов приводит к выводу о второстепенности графического критерия сходства в рассматриваемом случае.

Второстепенность семантического критерия при сравнении знака по международной регистрации № 816512 и противопоставленных товарных знаков [1-3], а также отсутствие оригинальной графической проработки рассматриваемых знаков обуславливают превалирование фонетического критерия, по которому коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений.

Таким образом, коллегия считает, что сопоставляемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Смещение товарных знаков напрямую связано с областью деятельности, в которой они применяются.

Товары 09 класса МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации, относятся к различного вида аккумуляторам и батареям, в том числе солнечные батареи, аккумуляторы зажигания, аккумуляторы для автомобилей и т.д., а также их комплектующие и принадлежности, например, зарядные устройства для электрических аккумуляторов, пластины для электрических аккумуляторов и т.д.

В перечне товаров 09 класса МКТУ противопоставленного знака [3] содержится позиция «блоки батарей и зарядные устройства для них». Товары 09 класса МКТУ противопоставленного знака [1] включают такие товары как: «электрические аппараты для дистанционного зажигания, батареи для систем зажигания - все для автомобилей».

Сопоставляемые товары 09 класса МКТУ следует признать однородными, поскольку они либо являются аккумуляторами (батареями), либо относятся к одной родовой группе – устройства электрические, имеют одинаковое функциональное назначение, предназначены для одного круга потребителей (автолюбители, автомастерские и т.д.), являются взаимодополняемыми товарами (например, аккумулятор – устройство зарядное для него) и реализуются через специализированные магазины (магазины автозапчастей, магазины по торговле электрическими товарами, автоцентры, различного вида мастерские, в том числе автомастерские и т.д.).

В перечне товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] коллегией не было выявлено однородных товаров (приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, для взвешивания, измерения, сигнализации, спасания и обучения; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; огнетушители).

Что касается услуг 37 класса МКТУ, коллегия отмечает, что перечни рассматриваемого знака и противопоставленных товарных знаков [1-2] содержатся идентичные услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию. При этом следует обратить внимание, что как в рассматриваемом знаке, так и в знаке [1]

услуги конкретизированы определенной областью: «для автомобилей (транспортных средств)». Изложенное позволяет признать данные услуги однородными.

Заявителем однородность товаров и услуг не оспаривается.

Таким образом, знак по международной регистрации № 816512 и противопоставленные ему знаки [1-3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 09 и 37 классов МКТУ, и, соответственно, вывод экспертизы о несоответствии знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении доводов заявителя об известности компании заявителя коллегия сообщает, что указанные доводы не влияют на вывод о сходстве сравниваемых знаков и не могут быть учтены в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

От заявителя 03.09.2015 поступило особое мнение, в котором отражены аргументы, касающиеся того, что при исследовании на заседании коллегии, состоявшемся 02.09.2015, коллегией было указано на тот факт, что знак [1] «... является достаточно старым, а правообладатель – довольно известной компанией». Кроме того, приведен подробный анализ отсутствия смешения сопоставляемых знаков среди потребителей с точки зрения их квалификации в области автомобильной промышленности (автоконцерны, автосервисы, частные потребители).

По существу затронутых доводов коллегия отмечает, что на заседании коллегии, состоявшемся 02.09.2015, коллегией, действительно, был приведен пример противопоставленного знака [1] с точки зрения длительности его правовой охраны и известности его предыдущего правообладателя (ООО «АВТО МИР»). Однако данный пример был озвучен коллегией по поводу аргументов заявителя, касающихся его известности, с просьбой пояснить, каким образом сведения об известности и длительности присутствия на рынке могут повлиять на вывод о сходстве или различии знаков и однородности либо неоднородности товаров и услуг в рассматриваемом случае.

Доводы заявителя об отсутствии смешения сравниваемых знаков рассмотрены выше по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.03.2015, оставить в силе решение Роспатента от 26.11.2014.