

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.12.2016 (далее – Роспатент), поданное компанией СОДИЛАК, Франция (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014737441, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014737441, поданной 07.11.2014, заявлено словесное обозначение «МОДИЛАК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ.

Роспатентом 19.08.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, мотивированы тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «МОТИЛАК» по свидетельству №249179 (приоритет от 24.07.2002), зарегистрированным ранее на имя другого лица в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным.

В поступившем 19.12.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «МОДИЛАК» является транслитерацией на русский язык зарегистрированного на территории Российской Федерации для однородных товаров 05 класса МКТУ товарного знака заявителя «MODILAC» (свидетельства №575390, №574613). Другим вариантом произнесения данного слова на русском языке является слово «МОДЮЛАК», которое также было зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя (свидетельство №561589);

- вариативность произнесения заявленного и противопоставленного обозначений обуславливает их фонетическое несходство;

- противопоставленный товарный знак отличается от заявленного обозначения наличием равномерных пробелов между буквами, что свидетельствует об их графическом несходстве;

- сопоставляемые обозначения являются фантазийными, в связи с чем не могут быть семантически сходными;

- компании заявителя и правообладателя противопоставленного знака являются известными и специализируются на различных сегментах рынка, в связи с чем отсутствует возможность смешения произведенных ими товаров;

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копии публикаций товарных знаков по свидетельствам №575390, №574613, №561589 [1].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2014737441 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (07.11.2014) поступления заявки №2014737441 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 пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер

совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МОДИЛАК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №249179 представляет собой словесное обозначение «МОТИЛАК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «МОДИЛАК» и противопоставленный товарный знак «МОТИЛАК» имеют сходный состав согласных звуков, идентичный состав гласных звуков, равное количество слогов. Отличие заявленного обозначения от противопоставленного обозначения составляет только один согласный звук «Д», находящийся в той же позиции, что и звук «Т» во втором слоге противопоставленного обозначения. Поскольку данные звуки являются близкими по звучанию, при произнесении сопоставляемые обозначения будут восприниматься как созвучные.

Довод заявителя относительно графического несходства сопоставляемых обозначений, обусловленного различием в шрифте и наличием равномерных промежутков между буквами в противопоставленном обозначении, не может быть признан убедительным, поскольку оба обозначения выполнены стандартным шрифтом (Times New Roman) буквами одного (русского) алфавита, что свидетельствует об их графическом сходстве.

Следует отметить, что, поскольку поиск в словарно-справочных источниках не выявил значений слов «МОТИЛАК» и «МОДИЛАК», проведение анализа сопоставляемых обозначений по семантическому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным.

Подводя итоги проведенного анализа сходства сопоставляемых обозначений, следует заключить, что они являются фонетически и графически сходными.

Товары 05 класса МКТУ (диетическое питание и вещества для медицинских целей; детское питание; молоко порошковое и молоко для детей и младенцев; пищевые и диетические добавки для человека, в особенности для детей и младенцев; витаминные и минерально-обогащенные напитки; питательные напитки), в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товары 05 класса МКТУ (вещества диетические для медицинских целей; детское питание), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются

однородными, так как либо полностью совпадают, либо соотносятся как вид/род.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В отношении довода заявителя относительно произведенных на его имя регистраций словесных товарных знаков, представляющих собой транслитерацию буквами латинского алфавита заявленного обозначения («MODILAC») и товарного знака, отличающегося от него одной буквой («МОДЮЛАК»), коллегия сообщает, что эта информация не может повлиять на выводы коллегии, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.12.2016,
оставить в силе решение Роспатента от 19.08.2016.**