

## **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 02.04.2015, поступившее 02.04.2015, поданное компанией «Хайат Кимья Санаи Аноним Ширкети», Турция (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 492836, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом «mollis» по заявке № 2011709804, поданной 01.04.2011, зарегистрирован 31.07.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 492836 на имя М.М. Хажина, Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия – до 01.04.2021.

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.04.2015 возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 492836 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «MOLFIX» лица, подавшего возражение, по свидетельству № 170051 (приоритет от 28.08.1997), правовая охрана которого действует в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ [1];

- сравниваемые товарные знаки сходны по фонетическому (одинаковое число слогов - два, причем начальные слоги совпадают, одинаковое число букв - шесть, причем первые три буквы совпадают, и, кроме того, совпадают пятые буквы) и графическому (оба слова выполнены в латинице, шрифты близки к стандартному) критериям сходства;

- оба знака в равной степени не вызывают у потребителя каких-то ярких смысловых ассоциаций, в связи с чем на первый план выходит сходство звуковых и визуальных образов сравниваемых слов;

- товары 16 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых товарных знаков, однородны, поскольку встречаются в одних и тех же магазинах, имеют один и тот же круг потребителей и одинаковые условия сбыта.

Далее в возражении приведены доводы относительно деятельности заявителя. В частности, отмечено, что заявитель является крупным производителем бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения и бытовой химии, давно и активно ведущей бизнес в России, осуществляя не только поставку своих товаров, но и организацию производства. Подтверждение данной информации в возражении обосновано текстами трех статей в сети Интернет.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки из сети Интернет (1).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 492836.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 492836, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, на заседаниях коллегий, состоявшихся 29.07.2015 и 05.10.2015, не присутствовал и отзыва по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (01.04.2011) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный

Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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. 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.


Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

При подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены документы (1), которые содержат информацию об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности по производству бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, а также бытовой химии (например, содержится указание на то, что компания является производителем подгузников).

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем противопоставленного знака [1], имеющего более раннюю дату приоритета, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ, относящихся к бумаге и изделиям из нее.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 492836 в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 16 класса МКТУ показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «» представляет собой слово «mollis», выполненное строчными буквами латинского алфавита, на фоне стилизованного изображения волны. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании: «черный, зеленый, светло-зеленый», в отношении товаров 16 класса МКТУ: «бумага и изделия из нее, не относящиеся к другим классам».

Противопоставленный знак «MOLFIX» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ: «бумага, картон и

изделия из них, не относящиеся к другим классам; бумажные платки носовые, салфетки, полотенца, подгузники, пеленки; увлажняющие полотенца и салфетки; туалетная бумага; салфетки косметические бумажные; салфетки для снятия грима бумажные; гигиенические подушечки, прокладки и тампоны; пеленки бумажные и целлюлозные одноразовые; подгузники из бумаги и целлюлозы одноразового использования».


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

Товары 16 класса МКТУ, содержащиеся в перечнях сопоставляемых обозначений идентичны или однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно и то же назначение, могут иметь одинаковые условия реализации (оказания) и круг потребителей.

Оспариваемый товарный знак в качестве основного индивидуализирующего элемента включает слово «mollis», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Данное слово является лексической единицей латыни: лат. мягкий, нежный; размякший, загнивающий; гибкий, подвижный, эластичный и т.д., а во французском языке является формой глагола *mollir*, имеющего значения «делаться мягким, размягчаться; ослабевать, уступать, поддаваться».

Противопоставленный знак [1] содержит единственный элемент – слово «MOLFIX», не являющееся лексической единицей какого-либо языка.

Указанное не позволяет провести анализ по семантическому критерию сходства.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения «» и «MOLFIX» действительно имеют одинаковое количество букв и слогов, а также одинаковые начальные части (mol-/MOL-). Однако отмеченное совпадение не позволяет признать исследуемые слова фонетически сходными ввиду следующего.

Правилами большинства языков, использующих буквы латинского алфавита (в том числе английского, французского языков, латыни и т.д.), установлено, что удвоенные буквы (например, «ll», «ss») читаются как одиночный звук (например,

англ. call [kɔ:l], фр. illico [iliko], англ. Boss [bos], фр. la presse [la-ˈpres], лат. mollis [mɔlis] и т.д.), что приводит к укорачиванию звукоряда слова «mollis» до 5 звуков. Напротив, противопоставленное слово «MOLFIX» на конце слова имеет букву «X», произносимую практически во всех языках, использующих буквы латинского алфавита, как [-КС], что удлиняет звукоряд данного слова до 7 звуков.

Кроме того, в середине противопоставленного слова «MOLFIX» использована четко произносимая буква «F», при этом в буквосочетании «-LF-», буква «L» произносится как твердый звук [л], тогда как буквы «-LL-» в словесном элементе оспариваемого товарного знака звучат как мягкий звук [л’].

Изложенные отличия приводят к различному фонетическому звучанию сопоставляемых слов в целом, и, как следствие, их фонетическому несходству.

Сравниваемые обозначения различаются визуально за счет использования различных шрифтов и разного начертания заглавных и строчных букв. Различие по графическому критерию сходства усиливается за счет того, что оспариваемый товарный знак содержит изобразительный элемент и имеет яркую цветовую гамму.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак [1] не являются сходными в целом, поскольку имеют фонетические и графические отличия при отсутствии возможности их сравнения по семантическому критерию.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.04.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 492836.**