

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 31.12.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПЕРВЫЙ КАПИТАЛ», г. Армавир (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019729460, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Моолко» по заявке №2019729460, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Роспатентом 09.07.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019729460 в отношении части товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть


зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ и всех заявленных услуг 35 класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков «  » (1), «  » (2),

«  » (3), «  » (4) по свидетельствам №734225, №582727, №546585, №511108, ранее зарегистрированными на имя Открытого акционерного общества "Молочный комбинат "Пензенский"", 440031, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, 70, для однородных товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ;

- с товарным знаком «  » (5) по свидетельству №687019 с приоритетом от 05.02.2018 года, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Ува-молоко", 426049, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Гагарина, 46 для однородных товаров 29 класса МКТУ;

- с товарными знаками «  » (6), «  » (7) по свидетельствам №447433, №208869, ранее зарегистрированных на имя Закрытого акционерного общества "Логистическая компания МОЛКОМ", 141230, Московская область, г.Пушкино, мкр.Клязьма, ул.Костомаровская,

5/1, для услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- со словесным знаком обслуживания « **mo1ka** » (8) по свидетельству №361098 с приоритетом от 11.04.2008, зарегистрированным на имя компании «ГОНГОНГ ХАНДСОМ ДРАКОН ЛИМИТЕД», Флат/комн. 1005, Вин Юе Бюлдин, 60-64 Дэс Воэюс Роад, Вэст, ГонКонг, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 31.12.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы сводятся к следующему:

- у товарного знака по свидетельству №241059 истек срок действия регистрации;
- обозначение по заявке №2019729460 не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-9) по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства;
- заявленное обозначение не имеет самостоятельного семантического значения, в отличии от противопоставленных товарных знаков.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 09.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019729460 в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

С учетом даты (20.06.2019) поступления заявки №2019729460 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «Моолко» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента, которым отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 29 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных

знаков «  » (1), «  » (2), «  » (3),



«  » (7), «  » (8), принадлежащих иным лицам.

Правовая охрана товарным знакам (1-8) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29 и/или услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечнях регистраций.

Основную индивидуализирующую функцию во всех противопоставленных товарных знаках (1-8) выполняют словесные элементы «МолкоМ»/ «MolkoM»/ «МОЛКА»/ «MOLCOM»/ «Molka».

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

Заявленное обозначение «Моолко» наиболее вероятно будет произноситься как [МОЛКО] состоит из 6 букв и 5 звуков.

Противопоставленные товарные знаки (1-4), (6), (7) произносятся как [МОЛКОМ] и состоят из 6 букв и 6 звуков. Сравнимые обозначения характеризуются наличием близких и совпадающих звуков, близостью состава согласных и гласных звуков, место совпадающих звуко сочетаний в составе сравниваемых обозначений.

Различие состоит только в одном звуке [-М] расположенной в конце противопоставленных обозначений.

Противопоставленные товарные знаки (5), (8) произносятся как [МОЛКА] и состоят из 5 букв и 5 звуков. Сравнимые обозначения характеризуются сходным звучанием начальных и конечных частей при одинаковом порядке расположения их в составе сравниваемых обозначений,

различие состоит только в звуках [-O]/ [-A] расположенных в конце сравниваемых обозначений.

Анализ словарно-справочных источников информации (www.dic.academic.ru, <https://translate.yandex.ru>) показал отсутствие лексического значения у заявленного обозначения «Моолко», в связи с чем основным критерием при сравнении сопоставляемых обозначений в данном случае является фонетический критерий сходства.

Наличие изобразительных элементов в противопоставленных товарных знаках (1-7) не влияет на вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1-7) так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняют фонетически сходные словесные элементы сравниваемых обозначений. Выполнение знака (8) буквами латинского алфавита также не приводит к отсутствию ассоциирования с ним заявленного обозначения ввиду превалирования фонетического сходства.

Таким образом, имеющееся фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-8) обуславливает вывод об их сходстве в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ товаров и услуг, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-8), показал следующее.

Заявленные товары 29 класса МКТУ, а именно *«белки для кулинарных целей; белок яичный; варенье имбирное; гуакамолле [пюре из авокадо]; желе пищевое; желе фруктовое; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; изюм; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы фруктовые; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао*

пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; мякоть фруктовая; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; паста фруктовая прессованная; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; пюре клюквенное; пюре яблочное; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; салаты фруктовые; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сырники; сыры; творог соевый; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; фрукты глазированные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; цедра фруктовая; эгг-ног безалкогольный; ягоды консервированные» являются однородными товарам 29 класса МКТУ «желе, варенье, компоты; молоко и молочные продукты; молоко, сыр, масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые» противопоставленных товарных знаков (1-4). Часть заявленных товаров 29 класса МКТУ, относящихся к категории молочных продуктов и жиров являются однородными товарам 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (5), поскольку соотносятся как род-вид, а также они имеют одни и те же каналы сбыта, назначение, круг потребителей.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (2-4), (6-8), поскольку содержат тождественные формулировки, относятся к одним и тем же родовым группам *«услуги в области рекламы»*, *«услуги по реализации товаров»*, *«услуги экономические»*, *«бухгалтерские услуги»*, *«бизнес-услуги»*.

Однородность товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-8) в отношении однородных товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 29 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 09.07.2020.