

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 от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.01.2021, поданное индивидуальным предпринимателем Сибирским А.В., Тюменская обл., г.Тобольск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019763536 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « _____ » по заявке №2019763536, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 13.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 12 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаками «melex» по международным регистрациям №1484050 с приоритетом от 05.07.2019, №820721 с приоритетом от 04.02.2004 (продлена до 04.04.2024), правовая охрана которых предоставлена на территории Российской Федерации на имя MELEX sp. z o.o., ul. INWESTOROW 25 PL-39-300 MIELEC, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;

- со знаком «molex» по международной регистрации №770768 с конв. приоритетом от 30.04.2001 (продлена до 30.04.2021), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя AUMUND Fordertechnik GmbH, Saalhofer Strasse 17 47495 Rheinberg, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- ввиду наличия ряда существенных звуковых различий между сравниваемыми обозначениями, таких как несходство слогов, ударения, отсутствие близости состава гласных и согласных, можно сделать вывод об отсутствии фонетического сходства между сравниваемыми обозначениями;

- сравниваемые обозначения не являются графически сходными в силу различного вида шрифта, использованного в написании словесных элементов, различных изобразительных элементов в обозначениях;

- словесные элементы противопоставленных обозначений не имеют семантических значений, элемент «молох» заявленного обозначения означает «1. Символ жестокой и неумолимой силы, требующей жертв от людей. 2. Род австралийской ящерицы», следовательно, по семантическому признаку можно признать сопоставляемые обозначения несходными, поскольку в них отсутствует подобие или противоположность заложенных понятий и идей, не совпадает смысловое значение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.12.2019) поступления заявки №2019763536 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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 «» является комбинированным, включает в свой состав стилизованное изображение ящерицы, под которой расположен словесный элемент «МОЛОХ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки; бронемашины; грузовики; снегоходы;

средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; средства транспортные электрические; средства транспортные, в том числе вездеходы».

В заявленном комбинированном обозначении «основным» элементом является словесный элемент «МОЛОХ», поскольку именно он обращает на себя внимание потребителей при восприятии обозначения в целом. Кроме того, несмотря на стилизованное написание словесного элемента заявленного обозначения, оно все равно воспринимается и прочитывается как слово «МОЛОХ».

Противопоставленный товарный знак «» по международной регистрации №820721 (1) является словесным и выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства; аппараты для передвижения по суше».



Противопоставленный знак «» по международной регистрации №1484050 (2) является комбинированным, включающим в свой состав оригинальное стилизованное изображение в виде нескольких изогнутых линий, под которым размещен словесный элемент «melex», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства; электромобили; пассажирские транспортные средства; грузовые транспортные средства; автомобили с электрическим приводом; гольф-кары [транспортные средства]; запчасти и фитинги для наземных транспортных средств».

В противопоставленном комбинированном товарном знаке основную индивидуализирующую функцию несет в себе словесный элемент «melex».

Противопоставленный товарный знак «MOLEX» (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 12 класса

МКТУ «тележки для опорожнения бункеров; системы опрокидывания вагонов в виде передних опрокидывателей, поворотных опрокидывателей и боковых опрокидывателей, все предшествующие товары, за исключением тех, которые предназначены для транспортировки, распределения и/или обработки электрических, электронных и/или волоконно-оптических соединительных компонентов».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3) показал следующее.

Сравнение словесного элемента заявленного обозначения «МОЛОХ» [м - о - л - о - х] и противопоставленных товарных знаков «melex» [м – е – л – е – к - с], «MOLEX» [м – о – л – е – к - с] по фонетическому критерию сходства свидетельствует о несовпадающем количестве и составе образующих обозначения букв, звуков, а также о различной протяженности звучания сравниваемых обозначений. Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков являются короткими словами, в этой связи каждая буква и звук играют существенное решающее значение при выводе о звуковом сходстве знаков. Сравнимые обозначения отличаются гласными буквами, находящимися в начальной и конечной частях обозначений, и конечными согласными буквами [х] и [х], которые, несмотря на то, что пишутся одинаково, но по правилам русского и английского языков произносятся по разному, как звук [х] и звуки [к-с]. В этой связи заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют различное произношение. Кроме того, отсутствует фонетическое вхождение заявленного обозначения в противопоставленные товарные знаки. Данные факты обуславливают вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому признаку сходства словесных обозначений.

Относительно семантического критерия сходства сравниваемых обозначений было установлено следующее.

Анализ словарей основных европейских языков (www.translate.google.ru) показал, что словесные элементы «melex», «MOLEX» противопоставленных товарных знаков (1-3) не являются лексическими единицами какого-либо иностранного языка, в связи с чем рассматриваются как фантазийными.

Словесный элемент заявленного обозначения «МОЛОХ» имеет определенные смысловые значения «1. Символ жестокой и неумолимой силы, требующей жертв от

людей (книжн.). Молох войны. Приносить жертвы молоху. 2. Род австралийской ящерицы (зоол.). (<https://dic.academic.ru/>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940). Стилизованное изображение ящерицы в заявленном обозначении усиливает семантику словесного элемента «МОЛОХ».

Изложенное свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения являются не сходными по семантическому признаку сходства.

С точки зрения графического восприятия сравниваемые обозначения производят совершенно разное общее зрительно впечатление, обусловленное тем, что словесный элемент «МОЛОХ» заявленного обозначения выполнен буквами русского алфавита, а словесные элементы «telex», «MOLEX» знаков (1-3) – буквами латинского алфавита. Графические различия усиливаются в связи с тем, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (2) содержат абсолютно разные графические элементы, а именно в виде стилизованного изображения ящерицы и оригинального изображения бесформенных линий. В совокупности все перечисленные признаки свидетельствуют об отсутствии близости графического восприятия заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1-3).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что между заявленным обозначением и знаками (1-3) отсутствует сходство ввиду фонетических, семантических и графических различий, то есть отсутствует сходство по всем трем критериям оценки сходства обозначений.

Анализ однородности товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2019763536 и в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (1-2), показал, что они являются однородными, поскольку относятся к родовому понятию «транспортные средства и функциональные принадлежности для них», имеют одно назначение (передвижение различными способами), условия реализации (автосалоны, авторынки и т.д.), одинаковый круг потребителей.

Заявленные товары 12 класса МКТУ и товары 12 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленного товарного знака (3), следует признать не однородными, так как сопоставляемые товары различаются видом товаров, их назначением и кругом потребителей.

Следует отметить, что однородность сравниваемых товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, ввиду того, что заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных товаров одному производителю.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.01.2020, отменить решение Роспатента от 13.08.2020, зарегистрировать товарный знак по заявке №2019763536.