

**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, поступившее 05.02.2018, поданное ООО «СильверТойз», Москва (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №613075, при этом установлено следующее.

**Molly**

Оспариваемый словесный товарный знак « **Молли** » по заявке №2016702930 с приоритетом от 04.02.2016 зарегистрирован 14.04.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №613075 в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Фадеева М.А., Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.02.2018 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в области производства и поставки широкого ассортимента детских игрушек, в частности, изготавливает мыла ручной работы с картинками и картинки по номерам под обозначением «Molly»;

- продукцию лица, подавшего возражение, можно заказать оптом через сеть Интернет;

- с 2013 года лицо, подавшее возражение, активно участвует в выставках и ярмарках, продвигая товары под обозначением «Molly»;

- представленными к возражению документами подтверждается факт ввоза на территорию Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, производимой в Китае продукции, в частности, картины по номерам, а также последующая их реализация различным оптовым покупателям в разные регионы Российской Федерации;

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ, которые являются однородными товарам под обозначением «Molly», выпускаемым лицом, подавшим возражение;

- часть услуг 41 класса МКТУ «обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; прокат игрушек; оборудования для игр; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]», приведенных в перечне товарного знака по свидетельству №613075, является корреспондирующей с товарами 16 класса МКТУ вводимыми лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот;

- таким образом, оспариваемый товарный знак в отношении товаров 16 и услуг 41 класса МКТУ, являющийся сходным до степени смешения с обозначением «Molly» используемым лицом, подавшим возражение, противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеприведенные доводы и приложенные к возражению материалы, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №613075 в отношении указанных выше товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- документы об участии в выставках, начиная с 2013 года (1);

- реклама в журнале «GEOЛёнок» (2);
- документы о ввозе продукции на территорию Российской Федерации (3);
- договор об отчуждении исключительных прав на дизайн упаковки «Картины по номерам Molly» (4);
- поставка продукции Molly (5);
- фото коробок с указанием даты изготовления и артикулов (6);
- документы по приостановленному ввозу продукции Molly (7);
- сертификаты соответствия (8);
- макеты коробок продукции (9).

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- на имя лица, подавшего возражение, зарегистрирован товарный знак

 «КидсМолли» по свидетельству №508137 с приоритетом от 26.12.2012, правовая охрана которого не испрашивалась в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, в этой связи на момент 2012 года оно не было заинтересовано в охране данных классов МКТУ;

- правообладатель оспариваемого товарного знака, зарегистрированный с 2004 года в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет свою деятельность, связанную с выпуском продукции товаров 16 класса МКТУ и продвижением услуг 41 класса МКТУ;

- в 2012 году правообладатель товарного знака по свидетельству №613075 придумал проект (согласно представленному договору, проект – это создаваемые, разрабатываемые, используемые продюсером различные товары и услуги, сопутствующая продукция, а также результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат продюсеру, обладающими отличительными характеристиками, позволяющими вызывать у публики определенные ассоциативные связи с проектом) под названием «Molly/Молли»;

- продукция правообладателя товарного знака, связанная с музыкальной,

эстрадной деятельностью реализуется на публичных представлениях, эстрадных площадках, предназначена для молодых и взрослых людей, посещающих концерты и слушающих музыку;

- продукция лица, подавшего возражение, представляет собой товары для детей, детского творчества, предназначенные для детей, приобретаемые только через Интернет-магазины дистанционным способом;

- указанные в возражении услуги 41 класса МКТУ сами по себе не могут являться однородными товарами 16 класса МКТУ;

- на основании изложенного, потенциальная возможность смешения на рынке товаров правообладателя товарного знака и лица, подавшего возражение, отсутствует, поскольку они не являются однородными;

- представленные к отзыву документы свидетельствуют о размещении правообладателем товарного знака «Molly/Молли» на товарах 16 класса МКТУ «плакаты, картинки, пакеты, фотографии».

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №613075.

Правообладателем представлены следующие материалы:

- информация о товарном знаке по свидетельству №508137 (10);
- сведения из ЕГРИП (11);
- договор №01-10/12 от 01.10.2012 (12);
- письмо Федеральной таможенной службы (13).

На заседании коллегии, состоявшемся 25.04.2018, лицо, подавшее возражение, ходатайствовало о признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №613075 в отношении части товаров 16 класса МКТУ, а именно: «авторучки; акварели [краски]; бумага упаковочная; изображения графические; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; портреты; приборы письменные; продукция печатная; произведения искусства литографические; репродукции

графические; товары писчебумажные; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; хромолитографии [олеографии]» и указанных выше услуг 41 класса МКТУ.

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

С учетом даты (04.02.2016) приоритета товарного знака по свидетельству №613075 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Представленные документы (3, 5, 8, 9) свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, реализует на территории Российской Федерации широкий ассортимент детских игрушек, произведенных в Китае, сопровождаемых обозначением «Molly».

В связи с тем, что, по мнению лица, подавшего возражение, вводимые им в гражданский оборот товары являются однородными части товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, указанных в перечне товарного знака по свидетельству №613075, существует возможность возникновения у российских потребителей представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Кроме того, согласно представленной лицом, подавшим возражение, информации (7, 13), партия продукции под маркой «Molly» была приостановлена таможенными органами, поскольку исключительные права на данное обозначение принадлежат правообладателю оспариваемого товарного знака. Данное обстоятельство также послужило основанием для подачи настоящего возражения, так как товары, маркированные обозначением «Molly» пользуются популярностью и успешно реализовываются на территории Российской Федерации.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО «СильверТойз» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №613075 по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №613075 представляет собой

**Molly**

словесное обозначение « **Молли** », включающее в свой состав словесные элементы «Molly» «Молли», выполненные одно под другим буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 43 классов МКТУ.

Анализ несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №613075 в отношении части товаров 16 класса МКТУ «авторучки; акварели [краски]; бумага упаковочная; изображения графические; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; портреты; приборы письменные; продукция печатная; произведения искусства литографические; репродукции графические; товары писчебумажные; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; хромолитографии [олеографии]» и части услуг 41 класса МКТУ «обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; прокат игрушек; оборудования для игр; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]» требованиям положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

**Molly**

Само по себе словесное обозначение « **Молли** », представляющее собой женское имя, не несет в себе каких-либо указаний относительно изготовителя товара, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем оно воспринимается как вводящее в заблуждение.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации с иным производителем, которая возникает в сознании потребителя на основании его предшествующего опыта.

Анализ представленных документов (1-6, 8-9) показал следующее.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов (8) следует, что изготовителем продукции «игровые наборы для творчества для детей старше

трех лет, из пластмассы и текстильных материалов, с элементами из дерева, металла, в том числе с красками, кисточками, kleem, пинцетом, пайетками, стразами, мозаичными элементами, холстом на подрамнике, без механизмов», маркированной обозначением «Molly»», является китайская компания «YIWU XINSHIXIAN ARTS AND CRAFTS CO., LTD».

Действительно, документы (в частности, договор поставки и дистрибуции №2/1 от 01.10.2015, товарные накладные №1843 от 16.01.2015, №1201 от 15.06.2015, счет-фактура №1842 от 16.10.2015 и т.д.) свидетельствуют о том, что товары под обозначением «Molly» реализовывались лицом, подавшим возражение, различным юридическим и физическим лицам на территории Российской Федерации, а также в Белоруссию и Казахстан.

Вместе с тем, коллегия особо отмечает, что представленных документов (таможенных деклараций, договоров, товарных накладных и т.д.) недостаточно для вывода о том, что реализуемая лицом, подавшим возражение, продукция «Molly» до даты приоритета оспариваемого товарного знака приобрела у российских потребителей популярность, узнаваемость и ассоциируется исключительно с лицом, подавшим возражение. Данное утверждение подтверждается следующими аргументами.

Представленные документы (договоры, дипломы), относящиеся к участию в выставках (1), не содержат сведений о том, какую продукцию экспонирует лицо, подавшее возражение, под обозначением «Молли». Диплом о награждении компании «Молли» невозможно соотнести с лицом, подавшим возражение.

Реклама в журнале «GEOЛёнок» товаров «Molly» не содержит сведений о производителе, поэтому данные сведения нельзя идентифицировать с лицом, подавшим возражение.

Кроме того, согласно документам о поставке товаров под обозначением «Molly» (таможенным декларациям, товарным накладным, договорам), в качестве поставщиков фигурируют помимо лица, подавшего возражение, иные юридические лица (например, ООО «Академия Мастерства», ООО «Империя»).

Коллегия также отмечает, что отсутствие сведений об объемах товаров на территории Российской Федерации, о длительности использования товаров под обозначением «Molly», не позволяет однозначно установить, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака в сознании российской потребителя обозначение «Molly» ассоциировалось с лицом, подавшим возражение. Следует отметить, что часть вышеуказанных документов содержит более позднюю дату, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного, а также документов, приложенных с возражением, коллегией представляется возможным сделать вывод о том, что деятельность ООО «СильверТойз» связана непосредственно с услуги 35 класса МКТУ по продаже и продвижению товаров [для третьих лиц], которые в свою очередь не относятся к товарам 16 класса МКТУ, в отношении которых признается недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №613075.

Что касается услуг 41 класса МКТУ «обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; прокат игрушек; оборудования для игр; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]», содержащихся в оспариваемой регистрации, коллегия отмечает, что лицом, подавшим возражение, не было представлено каких-либо документов, показывающих хозяйственную деятельность однородную указанным услугам.

В свою очередь правообладателем оспариваемого товарного знака были представлены сведения (12) об использовании обозначения «Молли Molly» в рамках разработанного им проекта.

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №613075 требованиям пункта 3 статьи 1483 признан коллегией неубедительным.

По окончании рассмотрения возражения от лица, его подавшего, поступило особое мнение, в котором указаны доводы, приведенные в возражении, а также выражена просьба направить на повторное рассмотрение возражение против

предоставления правовой охраны вышеуказанного знака. Доводы, изложенные в обращении, по сути повторяют мотивы возражения и проанализированы в данном заключении, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.02.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №613075.**