

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 07.04.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Конфитрейд», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022783232, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022783232 с приоритетом от 21.11.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 16, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 08.12.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022783232 в отношении заявленных товаров 03, 05, 16, 28 классов МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное

обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками:

- с товарным знаком «MOMISS» по свидетельству №819117 с приоритетом от 05.02.2021 в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «» по свидетельству №918941 с приоритетом от 24.08.2020 в отношении товаров 28 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 28 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «» по свидетельству №468393 с приоритетом от 10.11.2010 в отношении товаров 03, 05, 16, 28 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05, 16, 28 классов МКТУ [3].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.04.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками графически;

- основными индивидуализирующими, отличительными элементами заявленного комбинированного обозначения являются изобразительные элементы: профиль уточки, вписанный в букву «а» и немного заходящий на букву «т»; написание буквы «і» в увеличенном размере и слитно с точкой, т.е. нетрадиционно для данной буквы, таким образом, напоминая кеглю или вид сзади на стоящую фигуру человека; композиционное расположение слов «забота с первой минуты» в виде полукруга, обрамляющей вторую половину слова «mamі's»;

- потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака, в связи с чем, вывод о том, что основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения, в данном случае неверен, так как индивидуализирующие заявленное обозначение элементы,

указанные выше, производят общее впечатление на потребителя как сине-золотая картинка с уточкой;

- заявитель обращает внимание, что заявленному обозначению по признаку фонетического сходства до степени смешения противопоставляются два товарных



знака: по свидетельству №468393 и «MOMISS» по свидетельству №819117, которые зарегистрированы в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ (и однородных товаров 05 класса МКТУ). Однако, во время экспертизы, товарному знаку «MOMISS» по свидетельству №819117 не был противопоставлен



товарный знак по свидетельству №468393, хотя они между собой сходны до степени смешения фонетически: [мамис] и [мамми], и не имеют иных оснований, по которым можно сделать вывод об их несходстве до степени смешения.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.12.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022783232 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (21.11.2022) заявки №2022783232 на регистрацию товарного знака 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение «  », представляющее собой оригинально выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «mamí's», в котором верхняя часть буквы «а» обрамляет стилизованное изображение утенка. Над частью «mí's» словесного элемента «mamí's» расположены полукругом словесные элементы «забота с первой минуты», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2022783232 испрашивается в синем, белом, золотом цветовом сочетании, в отношении услуг 03, 05, 16, 28 классов МКТУ.

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

Противопоставленный товарный знак [1] «MOMISS» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным

«  », состоящим из изобразительных элементов в виде стилизованных пазлов, соединенных между собой, на фоне которых расположен словесный элемент «MaMi», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Справа от изображения расположен словесный элемент «TOYS», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита сверху вниз по вертикали. Правовая охрана предоставлена в белом, голубом, темно-розовом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным

«  », состоящим из изобразительных элементов в виде стилизованных сердец и словесного элемента «MAMMI», выполненного оригинальным шрифтом

буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в розовом, белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 03, 05, 16, 28 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в заявленном обозначении и в противопоставленных товарных знаках [2, 3] основным, «сильным» элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, являются словесные элементы: «mami's»/«MaMi»/«MAMMI». Данный факт обусловлен тем, что данные словесные элементы являются наиболее запоминаемыми, занимают большую часть в знаках и акцентируют на себе внимание.

Таким образом, анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2, 3] показал, что обозначения включают в себя фонетически и сходные словесные элементы: «mami's»/«MaMi»/«MAMMI», что обусловлено полным совпадением состава гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу. Сравнимые словесные элементы отличаются только наличием буквы «s» в конце словесного элемента «mami's» заявленного обозначения, при этом выполнена через апостроф.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «mami's» заявленного обозначения и словесные элементы «MaMi»/«MAMMI» имеют значения в испанском, итальянском, немецком языках и переводятся как «мама; мамочка», см. <https://www.translate.ru>; <https://context.reverso.net/mami>; <https://www.woerter.ru>, в связи с чем, сравниваемые обозначения признаны сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Что касается анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «mami's» заявленного обозначения также является фонетически сходным со словесным элементом «MOMISS» противопоставленного товарного знака [1], что обусловлено полным совпадением согласных букв и сходным составом гласных букв, при этом отличие во вторых буквах «-а-»/«-о-» не является существенным, поскольку данные гласные звуки являются редуцируемыми, в виду чего, у сравниваемых обозначений полностью совпадает звукоряд.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «MOMISS» противопоставленного товарного знака отсутствует в специальных общедоступных словарно-справочных источниках, следовательно, противопоставленный товарный знак [1] является фантазийным, в виду чего, говорить о наличии конкретной семантики у данного обозначения, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при его восприятии, не представляется возможным.

Указанное не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому фактору сходства словесных обозначений.

Отмеченные заявителем графические отличия сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2, 3] не снимает высокой степени фонетического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров 03, 05, 16, 28 классов МКТУ показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ «предварительно пропитанные косметическими средствами салфетки из бумаги и/или целлюлозы» заявленного обозначения являются однородными с товарами 03 класса МКТУ «продукты косметические и туалетные нелечебные» противопоставленного товарного знака [1], с товарами 03 класса МКТУ «косметика, вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей, салфетки, пропитанные косметическими лосьонами» противопоставленного товарного знака [3], поскольку сравниваемые товары относятся к одному виду продукции (косметическим средствам), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 05 класса МКТУ «гигиенические продукты, салфетки, пропитанные лекарственными или дезинфицирующими средствами, влажные очищающие салфетки для гигиенических целей, дезинфицирующие средства, одноразовые подгузники и трусы-подгузники; изделия из бумаги или целлюлозы для гигиенических целей, включая одноразовые пеленки из бумаги и/или целлюлозы; одноразовые детские пеленки из бумаги или впитывающего бумагоподобного материала» заявленного обозначения являются однородными с товарами 05 класса МКТУ «гигиенические препараты для медицинских целей; гигиенические препараты для личной гигиены, бандажи гигиенические; вата асептическая, антисептическая, салфетки» противопоставленного товарного знака [3], поскольку сравниваемые товары относятся к одному виду продукции (гигиеническим средствам), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 16 класса МКТУ «изделия из бумаги» заявленного обозначения являются однородными с товарами 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам» противопоставленного товарного знака [3], поскольку сравниваемые товары относятся к одному виду продукции (бумажные

изделия), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 28 класса МКТУ «игры, игрушки» заявленного обозначения являются однородными с товарами 28 класса МКТУ «автомобили [игрушки]; бумеранги; бутылочки с соской для кукол; велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]; волчки [игрушки]; гироскопы и стабилизаторы полета для воздушных моделей; головоломки из набора элементов для составления картины; джойстики для видеоигр; диски летающие [игрушки]; домики для кукол; домино; доски шахматные; доски шашечные; дроны [игрушки]; емкости для игральные костей; змеи бумажные; иглы для насосов для накачивания игровых мячей; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки надувные для бассейнов; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игры; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры комнатные; игры настольные; игры с кольцами; игры-конструкторы; изделия игрушечные, имитирующие косметику; калейдоскопы; камеры для мячей для игр; карточки для игр; карты для бинго; карты игральные; качалки-лошади [игрушки]; качели; кегли [игра]; коврики развивающие детские; комнаты для кукол; контроллеры для игровых консолей; контроллеры для игрушек; кости игральные; кровати для кукол; кубики строительные [игрушки]; куклы; маджонг; макеты [игрушки]; марионетки; маски [игрушки]; мастика для лепки в качестве игрушки; матрешки; медведи плюшевые; мобайлы [игрушки]; модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; мотовила для воздушных змеев; мячи для игры; нарды; насосы, специально приспособленные, для игровых мячей; одежда для кукол; пазлы; палатки игровые; палочки для мажореток; патинко; перчатки для игр; перчатки для подачи [принадлежности для игр]; пиньяты; пистолеты игрушечные; пистолеты игрушечные пневматические; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки]; пластические массы для лепки в качестве игрушки; пленка защитная для экранов игровых консолей; погремушки [игрушки]; подковы для игр; портативные игры с жидкокристаллическими дисплеями; приспособления для

намотки веревок для бумажных змеев; приспособления для пуска мильных пузырей [игрушки]; приставки игровые; приставки игровые портативные; роботы игрушечные; салфетки-игрушки; самокаты [игрушки]; слот-машины [игровые автоматы]; средства транспортные [игрушки]; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением; стаканы для игральных костей; тобогганы [игрушки]; триктрак; устройства для демонстрации фокусов; устройства для игр; фигурки [игрушки]; фишки [жетоны] для игр; фишки для азартных игр; шарики для игр; шары для игр; шары надувные для игр; шары снежные; шахматы; шашки [игра]» противопоставленного товарного знака [2], с товарами 28 класса МКТУ «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения; автомобили [игрушки], бассейны игрушечные, игрушки плюшевые, игрушки с подвижными частями или передвижные; конструктор, кубики, куклы, мячи для игры, погремушки» противопоставленного товарного знака [3], поскольку сравниваемые товары относятся к одному виду продукции (игрушки), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Коллегия отмечает, что однородность товаров заявителем не оспаривалась.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении товаров 03, 05, 16, 28 классов МКТУ, однородных товарам 03, 05, 16, 28 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [1-3], и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно приведенных в возражении примеров регистрации, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.04.2024, оставить в силе решение Роспатента от 08.12.2023.