

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.05.2024, поданное ООО «Космик Парк», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1621022, при этом установлено следующее.



Регистрация знака «*mammina*» произведена Международным Бюро ВОИС 13.09.2021, с указанием конвенционного приоритета от 18.06.2021, за №1621022 на имя компании «ВАТЕРФРОНТ С.Р.Л» (WATERFRONT S.R.L.), Италия, в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.05.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1621022 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак по международной регистрации сходен до степени смешения с товарным знаком

« **MAMMINA** » по свидетельству №498538, принадлежащим лицу, подавшему возражение. Словесные элементы сравниваемых обозначений являются фонетически тождественными. На момент принятия решения экспертизой о предоставлении охраны международной регистрации № 1621022 товарный знак № 498538 был действующим.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1621022 недействительным полностью на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом о возражении, поступившем 22.05.2024 доводы свои не представил. Вместе с тем, следует отметить, что согласно пункту 41 Правил неявка сторона спора не является препятствием для проведения заседания.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (18.06.2021) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по международной регистрации №1621022 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. № 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех

элементах. 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 настоящих Правил.

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.

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 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).

Оспариваемый знак по международной регистрации №1621022 представляет



собой комбинированное обозначение «*mamma*», включающее стилизованное изображение женщины, букву «М», слово «*mamma*» выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1621022 в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В качестве основания для признания недействительным предоставления



правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «*mamma*» по

международной регистрации №1621022 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

## **MAMMINA**

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №498538 представляет собой обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно данным Государственно реестра товарных знаков и знаков обслуживания правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №498538 была прекращена 31.07.2022 в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак. Дата внесения записи в Государственный реестр: 22.04.2023. В связи с чем данный товарный знак не может быть противопоставлен в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что на момент принятия решения о предоставлении правовой охраны оспариваемому знаку по международной регистрации №1621022 противопоставленный товарный знак по свидетельству №498538 имел статус действующего, коллегия отмечает что, согласно абзацу 9 пункта 2 статьи 1512 Кодекса положения подпунктов 1 и 2 пункта 2 статьи 1512 применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения. Из вышеизложенного анализа следует, что на дату подачи возражения правовая охрана противопоставленного товарного знака истекла.

Указанное также подтверждается пунктом 173 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 г. Москва от "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.05.2024, оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1621022.**