


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.12.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВСЕМ НА ПОЛЬЗУ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017715880, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2017715880, поданной 21.04.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки № 2017715880 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, словесная составляющая которого представлена элементами «УМ», «НАЯ» и «МАМА», выполненными в

кириллице в три строки. Изобразительная составляющая заявленного обозначения представлена изображением лица улыбающейся женщины, выполненным в овале буквы «а» слова «НАЯ», расположенной в центре обозначения. В правом верхнем углу обозначения расположено стилизованное изображение сердца, над которым размещены восемь коротких черных линий, как условные лучи света.

Роспатентом было принято решение от 28.09.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017715880 в отношении части товаров 29 и части товаров 30 классов МКТУ, а также в отношении всех заявленных товаров и услуг 31 и 35 классов МКТУ. В отношении иной части товаров 29 и 30 классов МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2017715880 было отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 606390 (приоритет от 11.11.2015), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Формула лета», Челябинская обл., в отношении товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.12.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.09.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель в своем на ответе на уведомление экспертизы провел анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и выявил значимые семантические различия, провел анализ однородности товаров 29 и 30 классов МКТУ, предоставил перечень товаров 29 и 30 классов МКТУ, в отношении которых могла быть произведена регистрация заявленного обозначения;

- словесный элемент заявленного комбинированного обозначения содержит в себе три слова: «Ум», «НАЯ», «МАМА», которые, согласно описанию обозначения, приведенному при подаче заявки № 2017715880, означают следующее: «семантически заявляемое на регистрацию обозначение описывает ум мамы по

имени Ная, которая в заботах о ребенке фонтанирует идеями, исходящими прямо из сердца, и поэтому вместо лампочки у нее надо головой загорается сердечко...»;

- экспертизой не было учтено особое написание словесного элемента и стилистика комбинированного обозначения в целом, которые создают общую композицию, полностью указывающую на «ум мамы по имени Ная»;

- заявитель оспаривает решение Роспатента от 28.09.2018 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в ответе на уведомление экспертизы;

- заявитель представляет материалы, подтверждающие производство и продажу товаров, маркированных заявленным обозначением.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке № 2017715880 в отношении, помимо товаров 31, 29 классов МКТУ и услуг 35 классов МКТУ, также следующего перечня товаров 30 класса МКТУ: *«ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; ванилин [заменитель ванили]; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный [мороженое]; камень винный для кулинарных целей; карамели [конфеты]; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; крахмал пищевой; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кускус [крупа]; лед для охлаждения; лед натуральный или*

искусственный; лед пищевой; леденцы; макарон [печенье миндальное]; мальтоза; марципан; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленный; овес очищенный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; пралине; препараты ароматические пищевые; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные; рис; рис моментального приготовления; саго; сахар пальмовый; сахар; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; украшения шоколадные для тортов; ферменты для теста; халва; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный».

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатки сведений о заявке № 2017715880;
- (2) копия уведомления экспертизы по заявке № 2017715880;
- (3) копия ответа заявителя на уведомление экспертизы;
- (4) копия решения Роспатента от 28.09.2018;
- (5) копии товарных накладных и универсальных передаточных документов от 16.01.2017, 30.03.2017, 26.07.2017, 03.07.2017, 19.09.2017, 05.10.2018, 07.11.2018.

Заявителем 06.03.2019 повторно представлены копии товарных накладных и универсальных передаточных документов (5).

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

С учетом даты (21.04.2017) подачи заявки № 2017715880 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 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 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 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 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.

Указанные признаки 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 по заявке № 2017715880 заявлено



комбинированное обозначение « », включающее словесный элемент «УМНАЯ МАМА», который выполнен в три строки буквами русского алфавита, и графический элемент в виде стилизованного изображения улыбающегося лица женщины, расположенного внутри буквы «а» части «ная». В правой верхней части обозначения расположено стилизованное изображение сердца.

В решении Роспатента от 28.09.2018, которым отказано в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении части заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ, противопоставлен товарный знак по свидетельству № 606390.

Противопоставленный товарный знак «**Умная мама**» по свидетельству № 606390 (приоритет от 11.11.2015) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Формула лета», Челябинская обл., действует в отношении товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака показал следующее.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «УМНАЯ МАМА» и изобразительные элементы в виде улыбающегося лица женщины и сердца.

Основным «сильным» элементом заявленного обозначения, обуславливающим его индивидуализирующую способность, является словесный элемент «УМНАЯ МАМА», поддержанный изобразительным элементом в виде стилизованного изображения лица женщины.

Доводы заявителя о том, что визуальное разделение словесного элемента «УМНАЯ МАМА» является основанием для рассмотрения его в качестве трех самостоятельных лексических единиц, представляется субъективным.

При впечатлении от заявленного обозначения очевидным является то, что словесный элемент представлен в виде словосочетания «УМНАЯ МАМА». Документы (5), касающиеся введения заявителем в гражданский оборот продукции, также содержат словосочетание «УМНАЯ МАМА».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав основных элементов «УМНАЯ МАМА»/ «УМНАЯ МАМА».

Следует отметить, что имеющееся в заявленном обозначении разделение слова «УМНАЯ» на части «УМ» и «НАЯ» не влияет на вывод о фонетическом тождестве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, обеспечивающего ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Что касается смыслового критерия, то довод заявителя о том, что заявленное обозначения означает «ум мамы по имени Ная, которая в заботах о ребенке фонтанирует идеями, исходящими прямо из сердца, и поэтому вместо лампочки у нее над головой загорается сердечко» является неочевидным, основан на субъективном восприятии заявителем своего обозначения. При этом смысловое содержание словосочетания «УМНАЯ МАМА», поддержанного изобразительным элементом в виде стилизованного изображения лица женщины, не отличается от смыслового содержания противопоставленного товарного знака «Умная мама».

Графические отличия сравниваемых обозначений носят второстепенный характер ввиду фонетического и семантического тождества сравниваемых обозначений, обеспечивающего их ассоциирование в целом.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству № 606390 является правомерным.

Заявитель в своем возражении оспаривает вывод об однородности части заявленных товаров 30 класса МКТУ товарам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Следует отметить, что в отношении части товаров 30 класса МКТУ, перечисленных в возражении (*«ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; ванилин [заменитель ванили]; вещества подслащивающие натуральные; вода морская для приготовления пищи; глюкоза для кулинарных целей; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; йогурт замороженный [мороженое]; камень винный для кулинарных целей; клейковина пищевая; крахмал пищевой; кубики льда; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мальтоза; мороженое; настои нелекарственные; порошки для приготовления мороженого; препараты ароматические пищевые; резинки жевательные; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; сорбет [мороженое]; стабилизаторы для взбитых сливок; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел»*), принято решение о регистрации товарного знака по заявке № 2017715880, что исключает необходимость анализа их однородности с товарами противопоставленной регистрации.

Таким образом, с учетом оспариваемого заявителем перечня товаров коллегией проведен анализ однородности следующих товаров 30 класса МКТУ: *«ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля;*

карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кускус [крупа]; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы шоколадные; овес дробленый; овес очищенный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; порошки пекарские; пралине; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; рис; рис моментального приготовления; саго; сахар пальмовый; сахар; сладости; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; составы для глазирования ветчины; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; украшения шоколадные для тортов; ферменты для теста; халва; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад; экстракт солодовый пищевой; ячмень очищенный» и товаров, имеющих в перечне регистрации № 606390.

Товары «крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кускус [крупа]; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; овес дробленый; овес очищенный; продукты зерновые; продукты на основе овса; пудинги [запеканки]; рис; рис моментального приготовления; саго; тапиока; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; ячмень очищенный», в отношении которых заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения, представляют собой крупы, а также продукты зерновые и мучные. При этом противопоставленный перечень содержит, в частности, товары «закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; кушанья мучные; мюсли», которые относятся к тем же группам товаров, что

обуславливает их однородность по роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Товары *«ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; крем заварной; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пудра для кондитерских изделий; сладости; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад»* представляют собой сладости, изделия кондитерские и сопутствующие им товары, в том числе, предназначенные для использования в кондитерских изделиях. Данные товары по своим потребительским свойствам, по роду и назначению однородны таким товарам противопоставленного перечня как *«муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; сироп золотой; сироп из мелассы»*.

Товары *«вещества связующие для колбасных изделий; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; составы для глазирования ветчины»* представляют собой вспомогательные вещества, применяемые в кулинарии и для приготовления мясных продуктов, в том числе, желе, колбас, ветчины. Данные товары корреспондируют товарам *«желе мясное; желе пищевое; консервы мясные, мясо консервированное»*, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак. Отнесение указанных товаров к однородным в условиях высокой степени сходства сравниваемых обозначений, обусловлено наличием таких признаков однородности как общее назначение, круг потребителей и взаимодополняемость.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении большинства товаров 30 класса МКТУ, перечень которых приведен в возражении, а именно: *«ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; вещества связующие для колбасных изделий; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кускус [крупа]; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы шоколадные; овес дробленый; овес очищенный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; пралине; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; рис; рис моментального приготовления; саго; сладости; составы для глазирования ветчины; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; тапиока; украшения шоколадные для тортов; халва; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад; ячмень очищенный».*

Что касается остальных товаров, указанных в возражении (*«вещества связующие для мороженого; порошки пекарские; сахар пальмовый; сахар; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; тартрат калия кислый для кулинарных целей; ферменты для теста; экстракт солодовый пищевой»*), то они могут быть признаны неоднородными товарам противопоставленной регистрации, в перечне которой отсутствуют какие-либо специи, приправы и вспомогательные вещества для

мороженого, используемые в кулинарии, а также различные сахара. Следовательно, для этих товаров заявленное обозначение соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, оспариваемое решение Роспатента от 28.09.2018 подлежит изменению в части возможности регистрации заявленного обозначения для указанных в предыдущем абзаце товаров 30 класса МКТУ, помимо товаров и услуг, приведенных в оспариваемом решении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2018, изменить решение Роспатента от 28.09.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017715880.