

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.03.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ВАЛЕНТА-ИНТЕЛЛЕКТ", Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020733336, при этом установила следующее.

MaMate

Обозначение “ ” по заявке № 2020733336, поданной 26.06.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 09, 10, 28, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 16.09.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 10, 28, 42 классов МКТУ. В отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ в регистрации было отказано. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- товарным знаком «АМАТЕ» (свидетельство № 699075 (1), приоритет от 26.07.18г.), зарегистрированным на имя Акционерного общества "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК", 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, 28, стр. 4, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- товарными знаками «Momate Rino», «МОМАТЕ МОМАТ» (свидетельства №554794 (2), приоритет от 29.04.14г., № 341236 (3), приоритет от 09.08.06г.), зарегистрированными на имя ГЛЕНМАРК ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД., Б/2, Махалакми Чемберс, 22 Бхулабхаи Десаи Роуд, Махалакми, Мумбай, 400026, Индия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- товарным знаком «ДАМАТЕ» (свидетельство № 545916 (4), приоритет от 13.03.14г.), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс "ДАМАТЕ", 440000, г. Пенза, ул. Московская, д. 27, оф. 503, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- международной регистрацией «Mammut» (м.р. №1433095 (5), конвенционный приоритет от 28.08.18г.), на имя Fitnesshotline GmbH, Bethovenstrasse 8 08209 Auerbach, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- международной регистрацией «MixMate» (м.р. № 1040803 (6), конвенционный приоритет от 06.11.09г.), на имя Novo Nordisk Health Care AG, Andreasstrasse 15 CH-8050 Zurich, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- международной регистрацией «МАМАВЕ» (м.р. № 1307711 (7), конвенционный приоритет от 30.11.2015г.), на имя МАМАJAYА S.r.l., Via Aldo Moro, 13 I-25124 BRESCIA, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем 10.03.2022 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- графическое решение заявленного обозначения выполнено таким образом, что визуально выделяется элемент «МаМа», который вызывает ассоциации о маме, материнской заботе, о чем-то, обладающим ценностями материнства;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) являются семантически не сходными, не обладают единой заложенной в них идеей или понятием, поскольку в противопоставленном знаке (1) слово “Amate” в переводе с английского языка означает “устрашать, отпугивать, повергать в уныние, угнетать, лишать силы духа”;

- отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков «Momate Rino», “MOMATE MOMAT” (2, 3) обусловлено различным зрительным впечатлением при восприятии знаков;

- противопоставленный знак (2) содержит словесный элемент “Rino”, вызывающий ассоциации с лекарственным препаратом для лечения аллергического ринита;

- противопоставленный знак (3) зарегистрирован как словесная композиция, состоящая из расположенных в два уровня друг под другом, выполненных

MOMATE

стандартным шрифтом словесных элементов “ MOMAT ”, характер букв которых не позволяет однозначно отнести их к латинице или кириллице, что влияет на неоднозначность зрительного и фонетического восприятия;

- кардинальные отличия в семантике, фонетике и графике заявленного обозначения от противопоставленных товарных знаков (2, 3) позволяют признать их не сходными;

- отсутствие сходства до степени смешения сравниваемых обозначений подтверждается бесконфликтным сосуществованием знаков в коммерческом обороте;

- рассматриваемое обозначение и противопоставленный знак (4) не являются сходными, поскольку различаются зрительным впечатлением при восприятии знаков (в заявленном обозначении выделен элемент “MaMa” различным регистром букв, жирным шрифтом и использованием оригинального графического элемента “t”, разделяющего слово “MaMate” на две части, в противопоставленном знаке слово “DAMATE” выполнено буквами одинакового регистра), а также звуковым отличием

буквенного элемента “D” в слове “DAMATE”, находящегося в начальной позиции обозначения;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак (5) не являются сходными по семантическому критерию сходства, так как слово «Mammut» в переводе с немецкого языка означает “мамонт” и фонетически знаки воспринимаются по-разному, поскольку отличаются произношением слов и постановкой ударения;

- правовая охрана противопоставленного знака (6) прекратила действие, в силу чего может быть снято в виде противопоставления;

- заявленное обозначение и товарный знак (7) различаются по визуальному критерию, так как выполнены с использованием различного регистра букв и яркости (жирности) шрифта, при этом противопоставленный товарный знак “MAMAVÈ” включает изобразительный элемент, напоминающий небуквенный надстрочный диакритический знак, указывающий на ударный слог (знак ударения);

- заявитель сокращает заявленный перечень товаров 05 класса МКТУ до позиций “биомаркеры диагностические для медицинских целей; препараты химические для диагностики беременности; реагенты для диагностического теста для медицинских целей; тесты диагностические для медицинских целей; тесты диагностические медицинские», которые имеют особое узкоспециализированное назначение;

- по соотношению вид/род и назначению испрашиваемые товары 05 класса МКТУ не однородны с товарами, относящимися к фармацевтическим и ветеринарным препаратам, изделиям гигиеническим для медицинских целей, детскому питанию, пищевых добавкам для человека и животных, пластырям, средствам дезинфицирующим, материалам перевязочным, материалам для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, а также препаратам для уничтожения вредных животных, фунгицидам, гербицидам, различны потребительские свойства рассматриваемых товаров, отсутствует фактор взаимозаменяемости;

- в рамках проекта «MaMate» на территории Российской Федерации в коммерческий оборот вводится инновационный тест, быстро и с высокой точностью помогающий вычислить благоприятные дни для зачатия;

- сведения о диагностическом тесте широко представлены в открытых источниках информации, о чем свидетельствуют указанные в возражении ссылки в сети Интернет.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 16.09.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении перечисленных выше товаров 05 класса МКТУ.

С учетом даты подачи заявки (26.06.2020) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 20.07.2015 № 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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 представляет собой словесное обозначение

MaMate

“ ”, выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Срок действия правовой охраны противопоставленного знака (6) истек, поэтому данное противопоставление снимается в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Amate

Противопоставленный товарный знак “ ” по свидетельству №699075 (1) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 554794 (2), 341236 (3) представляют собой словесные обозначения “**Momate Rino**”, “**МОМАТЕ**
МОМАТ”, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №545916 (4) представляет собой словесное обозначение “**DAMATE**”, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак «Mammut» по международной регистрации №1433095 (5) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак “**MAMAVÈ**” по международной регистрации №1307711 (7) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом над последней буквой “E” размещен надстрочный диакритический знак.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (5) показал следующее.

Согласно общедоступным словарно-справочным изданиям коллегией было установлено, что словесный элемент “MaMate” заявленного обозначения не является лексической единицей какого-либо языка, в связи с чем рассматривается как фантазийное слово, не имеющее определенного смыслового значения.

Противопоставленный товарный знак “Mammut” является лексической единицей немецкого языка и в переводе на русский язык означает “мамонт” (<https://translate.google.ru/>).

Таким образом, сопоставляемые обозначения по семантическому критерию сходства нельзя признать сходными.

Заявленное словесное обозначение “MaMate” прочитывается как [МАМАТЕ], противопоставленное слово “Mammut” читается как [МАМУТ], следовательно, имеет место фонетическое различие в звуковом воспроизведении знаков, не совпадает количество гласных и согласных букв и звуков, обозначения отличаются разным количеством слогов, разным ударением.

Таким образом, сопоставляемые обозначения не являются сходными по фонетическому критерию сходства обозначений.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (5) выполнены стандартными шрифтовыми единицами, в виду чего графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу, что сопоставляемые обозначения не являются сходными до степени смешения и не ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ “биомаркеры диагностические для медицинских целей; препараты химические для диагностики беременности; реагенты для диагностического теста для медицинских целей; тесты диагностические для медицинских целей; тесты диагностические медицинские” и товаров 05 класса МКТУ “фармацевтические препараты», указанных в перечне

противопоставленного товарного знака (5), показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковые условия реализации (аптеки, медицинские учреждения), относятся к препаратам медицинского назначения, также сопоставляемые товары являются взаимодополняемыми, поскольку фармацевтические препараты могут входить в состав диагностических медицинских препаратов.

Таким образом, несмотря на то, что сопоставляемые товары являются однородными, коллегией сделан вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (5), в связи с чем противопоставление (5) может быть снято в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ сходства заявленного обозначения “MaMate” и противопоставленных товарных знаков (1), (2), (3), (4), (7) показал следующее.

Оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным, поскольку согласно общедоступным словарно-справочным источникам сопоставляемые обозначения не имеют смысловых значений.

По фонетическому признаку сходства сравниваемые словесные элементы “MaMate” и “Amate” (1), «Momate» (2), «MOMATE MOMAT» (3), «DAMATE» (4), “MAMAVE” (7) имеют тождественное и сходное звуко сочетание конечных частей «Mate»/«mate» и «Mate» и «MAVE»/«MAT» обозначений, одинаковое количество слогов, совпадает их звучание в начальной части слов, при этом отличие составляет всего один или два звука, что свидетельствует о высокой степени фонетического сходства.

Следует отметить, что в противопоставленном товарном знаке (2) элемент «Rino» занимает второстепенную позицию в знаке, в связи с чем не оказывает решающего влияния на вывод об отсутствии сходства обозначений, поскольку в данном случае было установлено близкое фонетическое сходство заявленного обозначения “MaMate” и противопоставленного ему словесного элемента «Momate».

Таким образом, фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

Графически сопоставляемые обозначения являются сходными, поскольку они представляют собой словесные обозначения, выполненные буквами одного алфавита (латинского), без какой-либо графической проработки. Надстрочный диакритический знак в противопоставленном знаке (7) не оказывает решающего влияния на вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1), (2), (3), (4), (7) являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1), (2), (3), (4), (7) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Испрашиваемые в возражении товары 05 класса МКТУ «биомаркеры диагностические для медицинских целей; препараты химические для диагностики беременности; реагенты для диагностического теста для медицинских целей; тесты диагностические для медицинских целей; тесты диагностические медицинские» относятся к родовой группе «химические фармацевтические средства медицинского назначения», предназначены, соответственно, для диагностирования различных заболеваний, а также выявления беременности у женщин детородного возраста, что определяет особый круг их потребителей.

В свою очередь, товары 05 класса МКТУ «лечебные напитки; диетические напитки, адаптированные для медицинских целей; напитки для младенцев; витаминные напитки; порошкообразная смесь напитков с пищевыми добавками; порошкообразная смесь напитков с пищевыми добавками со вкусом фруктов; отвары [лечебные напитки]; диетические дополнительные напитки», указанные в перечне товарного знака (7), относятся к различного рода напиткам медицинского назначения, которые никоим образом нельзя признать однородными

испрашиваемым товарам 05 класса МКТУ в виду их различного назначения и круга потребителей, а также того, что данные товары не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

С учетом сказанного, несмотря на сходство заявленного обозначения с товарным знаком (7), сокращение заявителем первоначального перечня товаров до товаров, приведенных в возражении, позволяет снять указанное противопоставление, поскольку отсутствуют основания для вывода о наличии вероятности смешения обозначения по заявке № 2020733336 и товарного знака (7) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в возражении.

Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ «биомаркеры диагностические для медицинских целей; препараты химические для диагностики беременности; реагенты для диагностического теста для медицинских целей; тесты диагностические для медицинских целей; тесты диагностические медицинские» и товары 05 класса МКТУ «фармацевтические вещества» товарного знака (2), товары 05 класса МКТУ «вещества для медицинских целей» товарного знака (4), товары 05 класса МКТУ «препараты диагностические для медицинских целей», препараты химические для диагностики беременности, препараты химические для медицинских целей, препараты химические для фармацевтических целей» товарного знака (3), товары 05 класса МКТУ «биомаркеры диагностические для медицинских целей, вещества контрастные радиологические для медицинских целей, препараты диагностические для медицинских целей, реактивы химические для медицинских целей» товарного знака (1) являются однородными, поскольку содержат либо тождественные позиции товаров, либо соотносятся друг с другом как род-вид, объединены родовым понятием «химические средства для медицинских и фармацевтических целей», имеют одно назначение, одинаковый круг потребителей.

Учитывая высокую степень фонетического и графического факторов сходства сравниваемых обозначений, указанных признаков однородности достаточно для признания наличия вероятности смешения заявленного обозначения и товарных знаков (1-4) в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенный анализ, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных в возражении товаров 05 класса МКТУ, поскольку оно не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.03.2022, оставить в силе решение Роспатента от 16.09.2021.