

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, рассмотрела возражение, поступившее 13.08.2020 поданное Индивидуальным предпринимателем Шароновой Надеждой Александровной, г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019714899, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019714899, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявке.

Роспатентом 13.04.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019714899 (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение сходно

до степени смешения с товарным знаком « **Mama mia** »,

зарегистрированным под №207950 с приоритетом от 04.08.1999г. на имя Закрытого акционерного общества "Петропродукт-Отрадное", 187330, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 1, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 13.08.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства;
- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не являются однородными противопоставленным услугам 35, 42 классов МКТУ;
- в Интернет-источниках отсутствуют какие-либо упоминания об использовании правообладателем противопоставленного товарного знака на территории Российской Федерации в отношении зарегистрированных товаров и услуг;
- доводы заявителя, подтверждаются судебной практикой, а именно решениями Суда по интеллектуальным правам, Постановлениями Президиума Суда по интеллектуальным правам, и Определениями Верховного Суда Российской Федерации, указанными в возражении.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.04.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019714899 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены фотография вывески и помещения магазина детской одежды «Mamma mia children's clothes» заявителя и фотография товаров с Интернет-страницы магазина «Mamma mia children's clothes» заявителя.

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

С учетом даты (02.04.2019) поступления заявки №2019714899 правовая база для оценки охранныспособности 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 июля 2015 г. N 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 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 настоящих Правил, а

также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным. Состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения закручувающейся спирали, на фоне которой расположены словесные элементы «mamma mia» и «children's clothes». Буква «i» в слове «mia» выполнена в виде стилизованного изображения леденца на палочке. Обозначение выполнено стандартными и строчными буквами латинского алфавита в желтом, оранжевом, бледно-розовом, черном цветовом сочетании. Словосочетание «children's clothes» указано заявителем в качестве неохраняемого. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака «Mama mia» по свидетельству №207950.

Коллегия отмечает, что, несмотря на оригинальную художественную проработку буквы «i» в слове «mia», заявленное обозначение не утратило словесного характера, легко прочитывается и однозначно воспринимается как словосочетание «mamma mia». В переводе с итальянского языка на русский означает «Мама Миа» - восклицание, выражение удивления, огорчения (см.

(<https://translate.yandex.ru>, <https://academic.ru>), является достаточно известным словосочетанием для российского потребителя.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №207950

Mama mia

представляет собой словесное обозначение «**Mama mia**», выполнено заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №207950 было установлено следующее.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим и семантическим вхождением противопоставленного товарного

Mama mia

знака «**Mama mia**» в заявленное обозначение.

Коллегия отмечает, что если обозначение включает в себя неохраноспособные слова, то при анализе сходства учитывается, прежде всего, сходство охраноспособных элементов.

Семантическое сходство обусловлено тождеством словосочетаний «mamma mia» / «Mama mia» (в переводе с итальянского языка на русский означает «Мама Миа» - восклицание, выражение удивления, огорчения и т.п. (см. <https://translate.yandex.ru>, <https://academic.ru>) сравниваемых обозначений, которые имеют одно и то же лексическое значение.

Графический критерий сходства не оказывает существенного влияния на восприятие сопоставляемых обозначений, поскольку противопоставленный товарный знак выполнен стандартным шрифтом без каких-либо визуальных особенностей, влияющих на запоминание сравниваемых обозначений.

В этой связи, основными критериями при сравнении сопоставляемых обозначений, в данном случае, являются фонетический и семантический критерии сходства.

Таким образом, имеющееся фонетическое и семантическое тождество сравниваемых обозначений обуславливает вывод о высокой степени их сходства в целом, несмотря на отдельные отличия.

В отношении анализа однородности услуг, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения, а именно:

- «услуги по розничной продаже детской одежды, детской обуви, аксессуаров для детей; услуги специализированных магазинов по розничной продаже детской одежды, детской обуви, аксессуаров для детей; услуги розничной продажи детской одежды, детской обуви, аксессуаров для детей с использованием Интернет-сайтов» являются однородными услугами 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; сбыт товара через посредников» и услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака, поскольку относятся одному и тому же виду услуг «услуги по реализации», отражают деятельность торговых предприятий, то есть подразумевают услуги посреднических организаций, к которым могут относиться услуги супермаркетов, магазинов, оптово-розничных баз и т.д. по реализации товаров в интересах третьих лиц;

- «презентация детской одежды, детской обуви, аксессуаров для детей на всех медиа средствах с целью розничной продажи» являются однородными услугами 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; реклама» противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к одной и той же родовой группе «предложение товаров к продаже» имеют одну и ту же цель – повышение спроса и увеличение сбыта, являются взаимодополняемыми.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что наличие высокой степени сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, а также однородность услуг, для маркировки которых они

предназначены, обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, и как следствие, возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые обозначения принадлежат одному лицу.

Довод заявителя о том, что в Интернет-источниках отсутствуют какие-либо упоминания об использовании правообладателем противопоставленного товарного знака на территории Российской Федерации в отношении зарегистрированных товаров и услуг, не является аргументом для снятия вышеизложенных мотивов коллегии, поскольку оценка однородности проводится в отношении тех товаров и услуг, которые содержатся в перечнях сравниваемых обозначений.

В отношении решений Судов, приведенных заявителем в качестве примера в тексте возражения, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.08.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 13.04.2020.**