


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными 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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.12.2021, поданное Период Трекер энд Прегнанси энд Бэби Календар Лимитед, Гонконг (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020767647, при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке № 2020767647, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.11.2020, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 10 и услуг 35, 41, 42 и 44 классов МКТУ.


Роспатентом 12.08.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020767647 в отношении части заявленных услуг 42 класса МКТУ. В отношении иных товаров и услуг заявленного перечня в регистрации было отказано.


Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09, 10 и услуг 35, 41 и 44 классов МКТУ, а также части услуг 42 класса МКТУ (а именно: *«анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; дизайн графический рекламных материалов; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; исследования в области телекоммуникационных технологий; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разблокировка мобильных телефонов; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; сервер хостинг; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных*

технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет») ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с обозначением «» по заявке № 2020735457 (дата подачи: 08.07.2020), ранее заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «АММА», Московская область, г. Щелково, дер. Соколово, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;


- с товарным знаком «» по свидетельству № 743640 (приоритет: 20.02.2019), зарегистрированным на имя Косырихиной Ирины Александровны, Калининградская обл., г. Калининград, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ;




- с товарным знаком «» по свидетельству № 651742 (приоритет: 28.11.2016), зарегистрированным на имя Немцевой Каринэ Агасиновны, Москва, в


отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ;




- с товарным знаком «  » по свидетельству № 549939 (приоритет: 07.05.2014), зарегистрированным на имя Иванова Игоря Олеговича, Москва, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;




- с товарным знаком «  » по свидетельству № 730078 (приоритет: 18.12.2018), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «АММА», Иркутская область, г. Иркутск, в отношении услуг 44 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ;

- с товарным знаком «  » по свидетельству № 596005 (приоритет: 12.01.2015), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «НЭТ», г. Ростов-на-Дону, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ;




- с товарным знаком «  » по свидетельству № 280325 (приоритет: 05.03.2003), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ассоциация Медицины и Аналитики», Санкт-Петербург, в отношении товаров 10 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 10 класса МКТУ;



- со знаком «  » по международной регистрации № 911674 (с приоритетом по дате последующего указания: 22.02.2013), зарегистрированным на имя А.М.А. S.P.A., Италия, охраняемым на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ;



- со знаком «» по международной регистрации № 764900 (с конвенционным приоритетом от 15.03.2001), зарегистрированным на имя SEMASTIR LAVAMETALLI S.R.L., Италия, охраняемым на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ;

AMA

- со знаком «**AMA**» по международной регистрации № 573990 (с конвенционным приоритетом от 10.01.1991), зарегистрированным на имя Vama GmbH, Германия, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 10 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 10 класса МКТУ.

В возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявитель оспаривает решение административного органа в части полного отказа для товаров 09, 10, услуг 35, 41, 44 и частичного отказа для услуг 42 классов МКТУ;

- заявитель сокращает перечень товаров и услуг 09, 10, 35, 41, 42, 44 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- противопоставление знака международной регистрации № 573990 должно быть снято, поскольку срок действия исключительного права истек;

- правообладатели знака по международной регистрации № 911674 и товарного знака по свидетельству № 596005 предоставили заявителю письма-согласия на регистрацию обозначения по заявке № 2020767647 в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ;

- правообладатель товарного знака по свидетельству № 280325 предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию обозначения по заявке № 2020767647 в отношении товаров и услуг 10, 35, 42 классов МКТУ;

- правообладатели товарных знаков по свидетельствам №№ 651742, 549939 предоставили заявителю письма-согласия на регистрацию обозначения по заявке № 2020767647 в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ;

- заявитель просит снять противопоставление знака по международной регистрации № 764900, товарных знаков по свидетельствам № 743640 и № 730078 с учетом низкой степени сходства с ними заявленного обозначения и отсутствия однородности товаров и услуг сопоставляемых перечней;

- заявитель просит снять противопоставление обозначения по заявке № 2020735457 (выдано свидетельство № 850369) с учетом отсутствия сходства с ним заявленного обозначения и отсутствия правовой охраны данного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- на российском рынке представлено много компаний, использующих обозначения «АМА» / «АММА» в своей деятельности;

- заявитель является разработчиком мобильного сервиса для беременных женщин и членов их семей, направленного на информационную и эмоциональную поддержку женщин в вопросах материнства и семьи.

На основании изложенного заявитель просил изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение для части товаров 09, 10, услуг 35, 41, 42, 44 классов МКТУ, перечисленных в возражении.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) распечатка сведений о заявке № 2020767647;

(2) распечатки сведений о противопоставленных заявке № 2020735457 и регистрациях №№ 743640, 651742, 549939, 730078, 596005, 280325, 911674, 764900, 573990;

(3) копия оспариваемого решения;

(4) копия письменного согласия правообладателя товарного знака по свидетельству № 651742;

(5) копия письменного согласия правообладателя товарного знака по свидетельству № 596005;

(6) копия письменного согласия правообладателя товарного знака по свидетельству № 280325;

(7) копия письменного согласия правообладателя знака по международной регистрации № 911674;

(8) сведения о компании заявителе из реестра компаний.

Корреспонденцией, поступившей 21.12.2021, в материалы дела представлены оригиналы письменных согласий обладателей противопоставленных регистраций №№ 651742, 596005, 280325, 911674, а именно:

(9) письмо от 06.12.2021 индивидуального предпринимателя Немцевой К.А., являющейся правообладателем товарного знака по свидетельству № 651742, в котором выражено согласие на регистрацию на имя заявителя обозначения по заявке № 2020767647 в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня услуг 35 и 41 классов МКТУ;

(10) письмо от 22.10.2021 Общества с ограниченной ответственностью «НЭТ», являющегося правообладателем товарного знака по свидетельству № 596005, в котором выражено согласие на регистрацию на имя заявителя обозначения по заявке № 2020767647 в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ;

(11) письмо от 08.11.2021 Общества с ограниченной ответственностью «Ассоциация Медицины и Аналитики», являющегося правообладателем товарного знака по свидетельству № 280325, в котором выражено согласие на регистрацию на имя заявителя обозначения по заявке № 2020767647 в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров 10 и услуг 35, 42 классов МКТУ;

(12) письмо от 13.09.2021 А.М.А. S.P.A. (Италия), являющегося правообладателем знака по международной регистрации № 911674, в котором выражено согласие на регистрацию на имя заявителя обозначения по заявке № 2020767647 в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Корреспонденцией, поступившей 17.01.2022, заявителем представлено дополнение к возражению, в котором приведен сокращенный перечень товаров и

услуг 09, 10, 35, 41, 42, 44 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2020767647. При этом заявитель обратил внимание на то, что для части услуг 42 класса МКТУ Роспатентом уже принято решение о регистрации товарного знака.

Кроме того, заявителем сообщено о новых обстоятельствах, которые могут явиться основанием для снятия части противопоставлений, а именно:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 549939 в рамках урегулирования спора о неиспользовании товарного знака (дело № СИП-1304/2021) предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- сокращение заявителем испрашиваемого перечня позволяет признать отсутствие однородности испрашиваемых товаров и услуг товарам и услугам, которые перечислены в противопоставленном знаке по международной регистрации № 764900;

- имеющиеся визуальные отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 743640, 730078 наряду с сокращением заявителем испрашиваемого перечня, позволяют снять указанные противопоставления;

- заявитель представляет брендбук компании, в котором собрана информация о приложении «АММА».

На основании приведенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 12.08.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг 09, 10, 35, 41, 42, 44 классов МКТУ:

09 – программы компьютерные, загружаемые, а именно компьютерное и мобильное приложение календарь планирования беременности, развития беременности и развития ребенка для отслеживания и мониторинга показателей при планировании и развитии беременности, здоровья и развития плода, женского здоровья и здоровья и развития ребенка, включающее возможности мониторинга различных показателей, напоминания о различных событиях, составления

графиков, функции делать заметки, получать актуальные ссылки на соответствующие научные статьи о вопросах здравоохранения, предоставление поддержки и консультаций, а также обмена данными об анализируемых параметрах с партнерами, практикующими врачами и другими пользователями;

10 – бандажи грыжевые; бандажи для беременных; бандажи эластичные; браслеты акупрессурные; браслеты для медицинских целей; браслеты против тошноты; бутылки детские с сосками; клипсы-держатели для пустышек; крышки для бутылочек с соской; массажеры десен для младенцев; матрацы медицинские для родов; мешочки для вагинального спринцевания; молокоотсосы; приборы для измерения артериального давления; приборы для измерения пульса; соски [пустышки]; соски для детских бутылочек; соски для кормления младенцев;

35 – реклама интерактивная в компьютерной сети; продвижение товаров для третьих лиц; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; сбор и предоставление статистических данных; службы административные по медицинским направлениям; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; услуги рекламные «оплата за клик»; все вышеперечисленные услуги в мобильном приложении;

41 – организация и проведение мастер-классов [обучение], а именно в сфере планирования беременности, развития беременности, родам, развития ребенка; организация и проведение образовательных форумов для родителей и будущих родителей, а именно в сфере планирования беременности, развития беременности, родам, развития ребенка; организация и проведение семинаров, а именно в сфере планирования беременности, развития беременности, родам, развития ребенка; организация конкурсов [учебных или развлекательных], а именно в сфере планирования беременности, развития беременности, родам, развития ребенка; публикация интерактивная книг и периодики для в сфере планирования беременности, развития беременности и родам, развития ребенка; публикация

текстовых материалов, за исключением рекламных, в сфере планирования беременности, развития беременности, родам, развития ребенка; услуги образовательно-воспитательные, а именно предоставление текущих новостей, информации, комментариев, фото, аудио, видео и ссылок на веб-сайты с историями и статьями в области текущих событий, связанных с планированием беременности, развитием беременности, родам, развитием ребенка;

42 – анализ воды; анализ почерка [графология]; анализ химический; аренда счетчиков для учета потребления энергии; аудит в области энергетики; дизайн визитных карточек; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; инжиниринг; информация метеорологическая; испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области сварки; исследования в области строительства зданий; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования медицинские; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научно-технические в области стихийных бедствий; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технологические; калибровка [измерения]; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевание; моделирование одежды; определение подлинности произведений искусств; оформление интерьера; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; планирование городское; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных

сервисов [PaaS]; проведение исследований по техническим проектам; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; разработка планов в области строительства; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; составление технической документации; услуги архитектурные; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги научных лабораторий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги по прогнозированию погоды; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги по составлению географических карт; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; хранение данных в электронном виде; экспертиза в области нефтяных месторождений; экспертиза геологическая; экспертиза инженерно-техническая;

44 – прокат медицинского оборудования; услуги телемедицины; советы по вопросам здоровья.

Дополнительно заявителем представлены следующие материалы:

(13) письмо от 24.12.2021 индивидуального предпринимателя Иванова И.О., являющегося правообладателем товарного знака по свидетельству № 549939, в котором выражено согласие на регистрацию на имя заявителя обозначения по заявке № 2020767647 в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня услуг 35 класса МКТУ;

(14) брендбук.

В результате рассмотрения возражения, поступившего 09.12.2021, Роспатентом было принято решение от 28.03.2022 об удовлетворении возражения, изменении решения Роспатента от 12.08.2021 и регистрации товарного знака по заявке № 2020767647 в отношении товаров и услуг 10, 35, 41 классов МКТУ в объеме испрашиваемого в дополнении перечня. Перечень услуг 42 класса МКТУ принят в ранее предоставленном объеме в соответствии с решением Роспатента от 12.08.2021. В отношении испрашиваемых заявителем товаров «программы

компьютерные, загружаемые, а именно компьютерное и мобильное приложение календарь планирования беременности, развития беременности и развития ребенка для отслеживания и мониторинга показателей при планировании и развитии беременности, здоровья и развития плода, женского здоровья и здоровья и развития ребенка, включающее возможности мониторинга различных показателей, напоминания о различных событиях, составления графиков, функции делать заметки, получать актуальные ссылки на соответствующие научные статьи о вопросах здравоохранения, предоставление поддержки и консультаций, а также обмена данными об анализируемых параметрах с партнерами, практикующими врачами и другими пользователями» 09 класса МКТУ, а также услуг «консультации по вопросам программного обеспечения; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; хранение данных в электронном виде» 42 класса МКТУ и услуг «прокат медицинского оборудования; услуги телемедицины; советы по вопросам здоровья» 44 класса МКТУ в регистрации товарного знака было отказано.

Не согласившись с принятым 28.03.2022 решением Роспатента заявителем в Суд по интеллектуальным правам было подано заявление о признании решения Роспатента от 28.03.2022 недействительным, в удовлетворении которого было отказано решением Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2022 по делу № СИП-432/2022.

Вместе с тем в отношении решения Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2022 заявителем 12.12.2022 подана кассационная жалоба, рассмотрев которую Президиум Суда по интеллектуальным правам принял постановление от 21.02.2023 об отмене решения Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2022 по делу № СИП-432/2022 на основании пункта 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе».

Как следует из постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.02.2023 по делу № СИП-432/2022, заявитель получил письменное согласие

правообладателя товарного знака по свидетельству № 730078, согласно которому последний не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных в письме услуг 44 класса МКТУ.

Упомянутым постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам, решение Роспатента от 28.03.2023 отменено в части отказа в удовлетворении возражения, поступившего 09.12.2021, на решение Роспатента от 12.08.2021 о регистрации товарного знака по заявке № 2020767647. На Роспатент возложена обязанность повторного рассмотрения указанного возражения.

В период повторного рассмотрения возражения Судом по интеллектуальным правам в Определении от 11.04.2023 по делу № СИП-278/2023 были приняты обеспечительные меры в виде запрета на принятие решения по заявке № 2020767647 до вступления в силу решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-278/2023. По этой причине рассмотрение возражения было приостановлено.

Указанные обеспечительные меры были отменены решением Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2023 по делу № СИП-278/2023, рассмотрение возражения было возобновлено.

Корреспонденциями, поступившими 01.09.2023, заявителем представлены следующие документы:

(15) письмо от 12.01.2023 Общества с ограниченной ответственностью «АММА», являющегося правообладателем товарного знака по свидетельству № 730078, в котором выражено согласие на регистрацию на имя заявителя обозначения по заявке № 2020767647 в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня услуг 44 класса МКТУ;

(16) письмо от 26.09.2022 SEMASTIR LAVAMETALLI S.R.L. (Италия), являющегося правообладателем знака по международной регистрации № 764900, в котором выражено согласие на регистрацию на имя заявителя обозначения по заявке № 2020767647 в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Корреспонденцией, поступившей 06.09.2023, заявителем представлена «консолидированная позиция» к возражению, в которой актуализирован перечень

товаров и услуг, в отношении которых заявителем испрашивается регистрация заявленного обозначения, а также приведены ранее изложенные доводы.

К «консолидированной позиции» заявителя приложены следующие материалы:

(17) распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству № 850369;

(18) копии описей вложений с приложением копий указанных во вложениях писем-согласий.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 04.10.2023, заявителю на основании пункта 45 Правил ППС указано на то, что испрашиваемые заявителем товары и услуги однородны товарам и услугам, для которых решением Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2023 по делу № СИП-278/2023 сохранена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 743640. В связи с указанным данный товарный знак препятствует регистрации заявленного обозначения на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Корреспонденцией, поступившей 15.11.2023, заявитель представил дополнение к возражению, в котором сообщил, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 743640 предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2020767647 в отношении испрашиваемых заявителем товаров и услуг. В дополнении приведен перечень товаров и услуг, для которых заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения, а именно:

09 – программы компьютерные, загружаемые, а именно компьютерное и мобильное приложение календарь планирования беременности, развития беременности и развития ребенка для отслеживания и мониторинга показателей при планировании и развитии беременности, здоровья и развития плода, женского здоровья и здоровья и развития ребенка, включающее возможности мониторинга различных показателей, напоминания о различных событиях, составления графиков, функции делать заметки, получать актуальные ссылки на

соответствующие научные статьи о вопросах здравоохранения, предоставление поддержки и консультаций, а также обмена данными об анализируемых параметрах с партнерами, практикующими врачами и другими пользователями;

10 – биндажи грыжевые; биндажи для беременных; биндажи эластичные; браслеты акупрессурные; браслеты для медицинских целей; браслеты против тошноты; бутылки детские с сосками; клипсы-держатели для пустышек; крышки для бутылочек с соской; массажеры десен для младенцев; матрацы медицинские для родов; мешочки для вагинального спринцевания; молокоотсосы; приборы для измерения артериального давления; приборы для измерения пульса; соски [пустышки]; соски для детских бутылочек; соски для кормления младенцев;

35 – реклама интерактивная в компьютерной сети; продвижение товаров для третьих лиц; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; сбор и предоставление статистических данных; службы административные по медицинским направлениям; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; услуги рекламные «оплата за клик»; все вышеперечисленные услуги в мобильном приложении;

41 – организация и проведение мастер-классов [обучение], а именно в сфере планирования беременности, развития беременности, родам, развития ребенка; организация и проведение образовательных форумов для родителей и будущих родителей, а именно в сфере планирования беременности, развития беременности, родам, развития ребенка; организация и проведение семинаров, а именно в сфере планирования беременности, развития беременности, родам, развития ребенка; организация конкурсов [учебных или развлекательных], а именно в сфере планирования беременности, развития беременности, родам, развития ребенка; публикация интерактивная книг и периодики для в сфере планирования беременности, развития беременности и родам, развития ребенка; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, в сфере планирования

беременности, развития беременности, родам, развития ребенка; услуги образовательно-воспитательные, а именно предоставление текущих новостей, информации, комментариев, фото, аудио, видео и ссылок на веб-сайты с историями и статьями в области текущих событий, связанных с планированием беременности, развитием беременности, родам, развитием ребенка;

42 – анализ воды; анализ почерка [графология]; анализ химический; аренда счетчиков для учета потребления энергии; аудит в области энергетики; дизайн визитных карточек; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; инжиниринг; информация метеорологическая; испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области сварки; исследования в области строительства зданий; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования медицинские; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научно-технические в области стихийных бедствий; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технологические; калибровка [измерения]; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевание; моделирование одежды; определение подлинности произведений искусств; оформление интерьера; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; планирование городское; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; проведение исследований по техническим проектам; разведка

геологическая; разведка нефтяных месторождений; разработка планов в области строительства; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; составление технической документации; услуги архитектурные; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги научных лабораторий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных сплайн приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги по прогнозированию погоды; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги по составлению географических карт; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; хранение данных в электронном виде; экспертиза в области нефтяных месторождений; экспертиза геологическая; экспертиза инженерно-техническая;

44 – услуги телемедицины; советы по вопросам здоровья; указанные услуги в области планирования и развития беременности, детского здоровья и развития, женского здоровья.

К дополнению приложены следующие материалы:

(19) письмо от 07.11.2023 индивидуального предпринимателя Косырихиной И.А., являющейся правообладателем товарного знака по свидетельству № 743640, в котором выражено согласие на регистрацию на имя заявителя обозначения по заявке № 2020767647 в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.11.2020) поступления заявки № 2020767647 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 (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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.


Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

Согласно абзацу 12 пункта 46 Правил письмо-согласие, подтверждающее согласие правообладателя на регистрацию товарного знака, может представляться на русском или другом языке. В случае представления письма-согласия на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.



Заявленное обозначение «» представляет собой слово «амма», разделенное части «am» и «ma» и выполненное буквами латинского алфавита в две строки.

Согласно дополнению к возражению от 15.11.2023, испрашиваемый к регистрации перечень товаров и услуг 09, 10 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ соответствует перечню товаров и услуг 09, 10, 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных ранее в дополнении, поступившем 17.01.2022, который рассматривался Роспатентом при принятии решения от 28.03.2022. Вместе с тем испрашиваемый перечень услуг 44 класса МКТУ изменен путем отказа заявителя от позиции «*прокат медицинского оборудования*» и уточнения услуг «*услуги телемедицины; советы по вопросам здоровья*» путем добавления ограничивающей формулировки «*указанные услуги в области планирования и развития беременности, детского здоровья и развития, женского здоровья*».


Ранее принятое Роспатентом решение от 28.03.2022 отменено в связи с новыми обстоятельствами, ставшими известными в период обжалования ненормативного правового акта, подлежащими учету при оценке охраноспособности обозначения по заявке № 2020767647.

Поскольку решение Роспатента от 28.03.2022 отменено, возражение, поступившее 09.12.2021, рассматривается повторно с учетом всех представленных на дату рассмотрения 27.12.2023 мотивов, доводов и документов.

В соответствии с оспариваемым в возражении решением Роспатента от 12.08.2021, а также мотивами коллегии, приведенными в протоколе от 04.10.2023 регистрации заявленного обозначения для испрашиваемых товаров и услуг 09, 10, 35, 41, 42, 44 классов МКТУ препятствуют обозначение по заявке № 2020735457, товарные знаки по свидетельствам №№ 743640, 651742, 549939, 730078, 596005, 280325 и знаки по международным регистрациям №№ 911674, 764900, 573990.

Вместе с тем заявителем приведены следующие обстоятельства, сведения о которых отсутствовали при принятии решения Роспатента от 12.08.2021.

В отношении противопоставленной заявки № 2020735457 Роспатентом 30.11.2021 принято решение о регистрации товарного знака в отношении товаров 18, 21 и 31 классов МКТУ, о чем выдано свидетельство № 850369, в то время как в отношении указанных в этой заявке услуг 35 класса МКТУ принято решение об отказе в регистрации товарного знака. Таким образом, противопоставление

обозначения «» по заявке № 2020735457 в отношении услуг 35 класса МКТУ более не может учитываться в соответствии с пунктом 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

Срок действия правовой охраны противопоставленного знака «**АМА**» по международной регистрации № 573990 истек 08.03.2021, о чем 11.11.2021 внесена запись в Бюллетене ВОИС по международным знакам (см. № 2021/43). Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации № 573990 также более не учитывается.

Правообладатели противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 743640, 651742, 549939, 730078, 596005, 280325 и знаков по международным регистрациям №№ 911674, 764900 предоставили свои письменные согласия (9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

Коллегией принимается во внимание, что:

- ни один из противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 743640, 651742, 549939, 730078, 596005, 280325 и знаков по международным регистрациям №№ 911674, 764900 не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком,


- ни один из противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 743640, 651742, 549939, 730078, 596005, 280325 и знаков по международным регистрациям №№ 911674, 764900 не является коллективным товарным знаком;

- в исполнении заявленного обозначения «  » и

противопоставленных товарных знаков «  », «  », «  »,

«  », «  », «  » по свидетельствам

№№ 743640, 651742, 549939, 730078, 596005, 280325 и знаков «  »,

«  » по международным регистрациям №№ 911674, 764900 имеются графические и/ или фонетические отличия;

- заявитель осуществляет деятельность посредством мобильного сервиса для беременных женщин и членов их семей, направленного на информационную и

эмоциональную поддержку женщин в вопросах материнства и семьи, что отражено в сокращенном перечне товаров и услуг.

С учетом сказанного коллегия принимает во внимание представленные согласия, считает возможным снять все перечисленные противопоставления.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в объеме всего испрашиваемого в ходатайстве от 15.11.2023 перечня товаров и услуг.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.12.2021, изменить решение Роспатента от 12.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020767647.