

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 14.06.2023, поданное ООО «Конфитрейд», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022736966, при этом установлено следующее.

MAMI'S

Словесное обозначение «**MAMI'S**» по заявке №2022736966, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.06.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 16, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.02.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 05, 16, 28 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированным обозначением, включающим словесные элементы «МА», «МІ», ранее заявленным на имя Панкрашкиной Е.А., г. Москва, (заявка №2022721507 (1), приоритет 06.04.22) в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ;

- с товарным знаком "MOMISS", зарегистрированным на имя Шабанова М.Р., г. Москва, (свидетельство №819117 (2), приоритет 05.02.2021) в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- с товарным знаком "МАММІ", зарегистрированным на имя Олейник Д.Г., г. Москва, (свидетельство №468393 (3), приоритет 10.11.10) в отношении однородных товаров 03, 05, 16, 28 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- в отношении заявки (1) Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявленное обозначение не является сходным со знаком (2), поскольку их словесные элементы содержат различное количество букв, ударение в них падает на разные слоги. Словесные элементы «мамис» и «момис» имеют отличающие буквы «а» / «о». Общее зрительное впечатление при восприятии сравниваемых обозначений различно. Апостроф в составе заявленного обозначения привлекает внимание и отделяет букву «s», а в знаке (2) s не отделена от остальных букв. Смысловое сходство между сравниваемыми обозначениями отсутствует, так как заявленное обозначение является фантазийным, а противопоставленный знак включает слово «miss» (незамужняя женщина в европейских странах);

- заявленное обозначение «мамис» несходно со знаком «мамми» (3). В заявленном обозначении есть четко звучащий звук «с» на конце, отсутствующий в противопоставленном знаке, при этом в знак (3) включена буква удвоенная буква «м», которая слышится при произношении и удлиняет звук «м». Цветовое сочетание сравниваемых обозначений различно. Общее зрительно впечатление, производимое заявленным обозначением и знаком (3), отличается. Смысловое сходство отсутствует;

- знаки (2-3) зарегистрированы между собой, следовательно, они не были признаны сходными и также не должны быть сходными и заявленным обозначением.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 05, 16, 28 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.06.2022) поступления заявки №2022736966 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 (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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) 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 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

MAMI'S

Заявленное обозначение «MAMI'S» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см., например, www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие лексических значений у словесного элемента, составляющего заявленное обозначение. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 03, 05, 16, 28 классов МКТУ.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 05, 16, 28 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены обозначение (1) и знаки (2-3).



Противопоставленное обозначение «» (1) является комбинированным и состоит из графических элементов в виде квадратов розового и синего цветов, на которых помещены словесные элементы «Ma» и «Mi», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, начальные буквы «M» - заглавные. У розового квадрата одна сторона имеет выпуклую часть, у синего квадрата одна сторона имеет выемку. Справа от упомянутой композиции помещен словесный элемент «TOYS», выполненный по вертикали стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в розовом и белом цветовом сочетании в отношении товаров 28 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» (2) является комбинированным и состоит из словесного элемента «MAMMI», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенной в левой части знака изображений сердец. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие лексических значений

у словесного элемента «МАММІ». Правовая охрана знаку предоставлена в розовом и белом цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «MOMISS» (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал, что словесный элемент «MOMISS» не имеет лексических значений. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 03 класса МКТУ.

В рамках проверки соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено, что в отношении противопоставленной заявки №2022721507 Роспатентом 30.03.2023 было принято решение об отказе в ее государственной регистрации в качестве товарного знака. Следовательно, у коллегии нет оснований для противопоставления заявленному обозначению заявки (1).

В отношении анализа заявленного обозначения на тождество / сходство со знаками (2-3) было установлено следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Единственным элементом заявленного обозначения является его словесный элемент «MAMI'S», имеющий произношение «мамис». Наличие апострофа в составе заявленного обозначения не приводит к иному его звучанию.

В противопоставленных знаках (2, 3) основными индивидуализирующими элементами являются словесные элементы «МАММІ», «MOMISS», прочитываемые как «мамми», «момис».

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1, 2) обладают высокой степенью фонетического сходства. Различия между заявленным обозначением и знаком (3) состоят только лишь в удвоенной букве «М», помещенной в центральной части слова «МАММІ» (1), что делает произношение данного слова несколько более протяженным, а также в наличии буквы «с» на конце заявленного обозначения. Вместе с тем, иные гласные (а, и) и согласные (м, м) буквы тождественны.

Незначительные упомянутые выше отличия не способны качественно изменить произношение сравниваемых обозначений.

Заявленное обозначение фонетически созвучно и со знаком (2). В рассматриваемом случае (мамис / момис) отличающейся является только лишь одна гласная (а / о). При этом, в том случае, если ударение в знаке (2) будет падать на второй слог, начальная буква, находящаяся в слабой редуцированной позиции также способна прочитываться как «а», следовательно, фонетические отличия между сравниваемыми обозначениями будут минимальными.

Заявитель указывает на то, что ударение в заявленном обозначении падает на первый слог, а в знаке (3) – на второй, в связи с чем они имеют различное произношение. Вместе с тем, сравниваемые словесные элементы отсутствуют в словарях и не имеют фиксированного ударения. Таким образом, словесные элементы заявленного обозначения и знака (3) могут прочитываться как с ударением на первый, так и на второй слоги.

В отношении семантического критерия сходства коллегией было установлено следующее. Как заявленное обозначение, так и противопоставленные ему знаки (2-3) не имеют лексических значений. В связи с изложенным, провести их сравнение по смысловому критерию сходства не представляется возможным. Восприятие знака (3) в значении «Мисс Мо», как то указано в возражении, ничем не подтверждено.

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных знаков выполнены буквами латинского алфавита, что сближает их графически. Вместе с тем, следует отметить и визуальные отличия сравниваемых обозначений, заключающиеся в наличии в составе знака (3) изобразительного элемента, его оригинальном цветовом оформлении, отличаются и состав букв словесных элементов, составляющих сравниваемые обозначения.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков (2, 3) коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство в целом за счет фонетического сходства соответствующих слов. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил). Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод, что заявленное обозначение и

противопоставленные знаки (2, 3), несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «предварительно пропитанные косметическими средствами салфетки из бумаги и/или целлюлозы». Знак (3) зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ «вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами». Сравнимые виды товаров обладают высокой степенью однородности ввиду их отнесения к одной родовой группе – принадлежности для косметических целей, которые могут исходить от одного лица, быть взаимозаменяемыми, использоваться одним и тем же кругом потребителей.

Правовая охрана противопоставленного знака (2) распространяется на товары 03 класса МКТУ «продукты косметические и туалетные нелечебные», которые могут включать в себя все заявленные товары 03 класса МКТУ «гигиенические продукты, салфетки, пропитанные лекарственными или дезинфицирующими средствами, влажные очищающие салфетки для гигиенических целей, дезинфицирующие средства, одноразовые подгузники и трусы-подгузники». Следовательно, упомянутые товары 03 класса МКТУ знака (2) представляют собой родовые позиции по отношению к заявленным товарам 03 класса МКТУ, что свидетельствует об их однородности.

Товары 05 класса МКТУ «гигиенические препараты для медицинских целей; гигиенические препараты для личной гигиены; вата асептическая, антисептическая; салфетки» знака (3) соотносятся как род-вид или однородны с товарами 05 класса МКТУ «гигиенические продукты, салфетки, пропитанные лекарственными или дезинфицирующими средствами, влажные очищающие салфетки для гигиенических целей, дезинфицирующие средства, одноразовые подгузники и трусы-подгузники». Сравнимые виды товаров могут исходить из единого источника происхождения, быть реализованы совместно в отношении одного круга потребителей.

Товары 16 класса МКТУ «бумага и изделия из нее» знака (3) однородны заявленным товарам 16 класса МКТУ «изделия из бумаги или целлюлозы для гигиенических целей, включая одноразовые пеленки из бумаги и / или целлюлозы, одноразовые детские пеленки из бумаги или впитывающего бумагоподобного материала». По мнению коллегии,

сравниваемые товары могут быть произведены одним лицом (производящим бумагу, целлюлозу и изделия из них) из одного сырья, иметь совместные каналы реализации.

Товары 28 класса МКТУ «игры; игрушки» заявленного обозначения и знака (3) идентичны.

Однородность сравниваемых видов товаров в возражении не оспаривается.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (2-3), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (2-3) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Факт сосуществования между собой знаков (2-3) не свидетельствует об отсутствии их сходства с заявленным обозначением. Проверка оценки соответствия знаков (2-3) не является предметом рассмотрения настоящего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 15.02.2023.