

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 20.02.2012, поданное МАМ BABYARTIKEL GESELLSCHAFT М.В.Н., Австрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1018697, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1018697 с конвенционным приоритетом от 30.04.2009 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 08 и 21 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1018697 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «МАМ», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.07.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «МАМ» по международной регистрации № 1018697, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что данный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 08 и 21 классов МКТУ с товарным знаком «MaM студио» по свидетельству № 253644 и товарным знаком

«МAM-studio» по свидетельству № 333487, зарегистрированными на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.02.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.07.2011. Доводы возражения сводятся к тому, что решениями Роспатента от 10.02.2012 правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 253644 и 333487 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 08 и 21 классов МКТУ, ввиду чего указанные регистрации товарных знаков не препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1018697.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1018697 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета знака (30.04.2009) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации № 1018697 (с конвенционным приоритетом от 30.04.2009) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения голубого квадрата со скругленными углами, в который помещен словесный элемент «МAM», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета.

Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 08 и 21 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 253644 (с приоритетом от 27.09.2002) и № 333487 (с приоритетом от 24.10.2006) представляют собой комбинированное обозначение со словесным элементом «MaM студио» и словесное обозначение «MAM-studio», которые выполнены оригинальным и стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Противопоставленные товарные знаки были зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 08 и 21 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ знака «MAM» по международной регистрации № 1018697 и противопоставленных товарных знаков «MaM студио» по свидетельству № 253644 и «MAM-studio» по свидетельству № 333487 показал, что они, несмотря на некоторые различия по графическому признаку, ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического и семантического тождества входящих в них слов «MAM». Слово «MAM» в переводе с английского языка означает «мама» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Англо-русский словарь Мюллера» – «<http://dic.academic.ru>»). Следовательно, сравниваемые знаки являются сходными. Указанное заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, решениями Роспатента от 10.02.2012 правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 253644 и 333487 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 08 и 21 классов МКТУ.

Следовательно, знак по международной регистрации № 1018697 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 253644 и 333487

не являются сходными до степени смешения в отношении товаров 08 и 21 классов МКТУ.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания знака по международной регистрации № 1018697 несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 20.02.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.07.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1018697 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.