

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 компании CAFEA GmbH (Allemagne) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190243, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1190243 с конвенционным приоритетом от 02.07.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 26.09.2013 на имя заявителя в отношении товаров 01, 05, 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1190243 представляет собой комбинированный знак со словесным элементом «**МАМ**», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 10.08.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190243 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак в отношении товаров 05 класса МКТУ не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1190243 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком «**МААМ**»

по свидетельству №238582 [1], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.10.2015, заявителем приведены следующие аргументы:

- сравниваемые обозначения не являются фонетически идентичными, производят разное зрительное впечатление на потребителя, так как имеют разный состав и выполнены разным шрифтом, а знак по международной регистрации №1190243 в отличие от словесного знака [1] является комбинированным, отсутствует также их семантическое сходство, поскольку заявленное обозначение в английском языке означает детское обращение к матери, а противопоставленный товарный знак в переводе с английского языка означает «Сударыня, барыня»;

- в результате переговоров с правообладателем противопоставленного товарного знака достигнута договоренность о его согласии на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1190243 на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, что подтверждается приложенным к возражению оригиналом письма-согласия.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190243 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.

К возражению приложен оригинал письма-согласия [2].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (02.07.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1190243 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются 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 №1190243 представляет собой словесный элемент «**МAM**», выполненный оригинальным шрифтом, на фоне стилизованного изображения бутылочки с соской.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ знаку по международной регистрации №1190243 было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Товарный знак [1] представляет собой словесный элемент «**МАAM**», выполненный стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе (детское питание), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Сравнительный анализ знаков на тождество и сходство показал, что они являются сходными фонетически, поскольку отличаются одним сдвоенным звуком «А» в противопоставленном знаке, т.е. имеет место более долгое «А». Вместе с тем, обозначения «**МAM**» и «**МАAM**» имеют разные смысловые значения в английском языке, что не позволяет признать их сходными по семантическому признаку сходства словесных обозначений (mam – мама, maam – мадам, госпожа, сударыня). Использование при выполнении знака по международной регистрации №1190243 оригинального шрифтового решения и изобразительного элемента в отличие от словесного знака, выполненного стандартным шрифтом, приводит к их разному зрительному восприятию.

Кроме того, следует отметить, что правообладатель противопоставленного товарного знака выразил свое согласие с предоставлением знаку по международной регистрации №1190243 правовой охраны на территории Российской Федерации в

отношении указанного в международной регистрации перечня товаров 05 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма [2], приложенного к возражению.

В связи с указанным отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190243.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.10.2015, отменить решение Роспатента от 10.08.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190243 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.