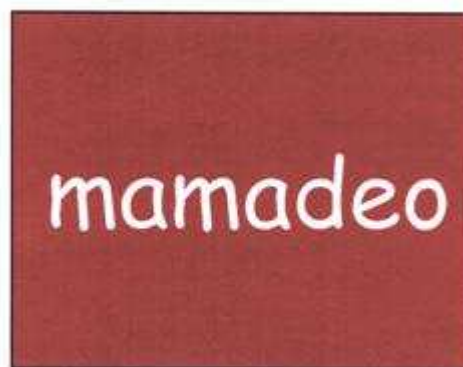


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Амадео», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «MAMADEO» по свидетельству №403612, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке №2009701638/50 с приоритетом от 02.02.2009 зарегистрирован 16.03.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №403612 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АЛЕВИО», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «mamadeo», выполненного

буквами латинского алфавита рукописным шрифтом, и изобразительного элемента в виде прямоугольника красного цвета, выступающего в качестве фона.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 12.04.2011, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «MAMADEO» по свидетельству № 403612 предоставлена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, более 7 лет занимается продажей детской одежды оптом и является эксклюзивным дистрибьютором более 10 польских марок детской одежды. Потребитель ассоциирует продукцию под маркой «AMADEO» только с ООО «Амадео», появление на рынке однородных товаров, маркированных сходным до степени смешения товарным знаком, приведет к смешению потребителем двух товарных знаков и негативно отразится на коммерческой деятельности лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «Amadeo» по свидетельству №307388, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, имеющего более ранний приоритет и зарегистрированного в отношении однородных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

На основании вышеуказанного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку №403612 недействительным полностью.

В адреса правообладателя и его представителя, указанные в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 22.04.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 09.06.2011, с приложением копии возражения. Корреспонденция, направленная в адрес правообладателя, была возвращена в связи с тем, что организация в обслуживании не значится.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.06.2011, стороны присутствовали. Правообладатель представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- у правообладателя вызывают сомнение заявления лица, подавшего возражение, о деятельности этого лица в течение семи лет, существовании продукции под маркой «AMADEO» и, следовательно, возможности ассоциаций только с ООО «Амадео»;

- сравниваемые обозначения в целом друг с другом не ассоциируются, отличаются количеством букв, составом согласных и первой буквой, следовательно, фонетическое сходство отсутствует;

- слово «AMADEO» является именем собственным, вариантом испанского имени Амадеус, в то время как слово «MAMADEO» является вымышленным;

- обозначение «MAMADEO» ассоциируется у потребителя со словом «мама»;

- заявление лица, подавшего возражение, о возникновении представлений о производстве товаров одним производителем не подтверждено материалами возражения;

- сравниваемые обозначения не сходны по графическому критерию сходства;

- установление факта недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Палаты по патентным спорам;

- правообладатель, образованный в 2004 году, размещает заказы на производство детской одежды в Китае, осуществляет ввоз и оптовую реализацию этих товаров, в то время как подтверждения деятельности компании лица, подавшего возражение, правообладателем не обнаружено;

- запросы в поисковых системах показывают, что смешения между обозначениями «AMADEO» и «MAMADEO» не возникает.

На основании изложенного правообладатель просит оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №403612 в силе.

Лицо, подавшее возражение, представило на обозрение варианты продукции и распечатки из сети Интернет, демонстрирующие, в каком виде используется оспариваемый товарный знак.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (02.02.2009) заявки №2009701638/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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.

Согласно пункту 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.

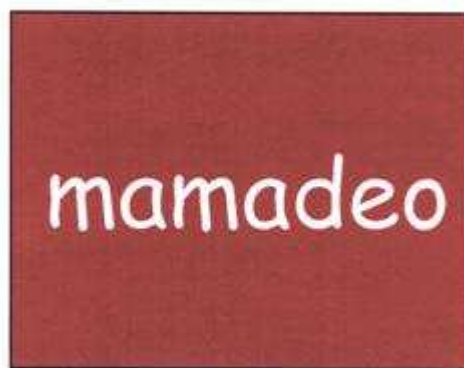
Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «mamadeo», выполненного буквами латинского алфавита рукописным шрифтом, и изобразительного элемента в виде прямоугольника красного цвета, выступающего в качестве фона. Дата приоритета товарного знака – 02.02.2009.



Противопоставляемый товарный знак по свидетельству №307388 представляет собой словесный элемент «Amadeo», выполненный рукописным шрифтом буквами латинского алфавита в желтом, синем, красном и зеленом цветах. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве. Дата приоритета товарного знака – 15.06.2005.

Анализ сравниваемых знаков на сходство показал следующее.

Сопоставление оспариваемого товарного знака с противопоставляемым товарным знаком по фонетическому фактору сходства словесных обозначений показало, что они являются сходными ввиду того, что товарный знак «Amadeo» полностью фонетически входит в состав оспариваемого знака «mamadeo», и кроме этого оба знака имеют общий состав букв, идентичный состав согласных и близкий состав гласных букв. Различие в одну начальную букву не позволяет признать эти знаки несходными по фонетическому критерию.

Анализ графического сходства показал, что сравниваемые знаки являются сходными по графическим критериям ввиду того, что выполнены рукописным шрифтом буквами латинского алфавита. Различия в цветовом сочетании в данном случае играют незначительную роль, поскольку внимание потребителя, в первую очередь, обращено на оригинальное шрифтовое исполнение словесного элемента.

Анализ семантического сходства провести не представляется возможным, поскольку словесный элемент «Mamadeo» не имеет семантического значения.

Анализ однородности товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одному виду – одежда и ее реализация, реклама.

Таким образом, по совокупности признаков сходства и однородности, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что оспариваемый товарный знак «mamadeo» и противопоставляемый товарный знак «Amadeo» являются сходными до степени смешения, а товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана являются однородными, что свидетельствует о неправомерности регистрации оспариваемого товарного знака, как несоответствующего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Представленные лицом, подавшим возражения, материалы по использованию товарных знаков и анализ такого использования правообладателем, не относятся к существу рассматриваемого дела. Коллегия Палаты по патентным спорам, при решении вопроса о предоставлении исключительных прав на товарный знак, учитывает принципиальную возможность столкновения оспариваемых прав со старшими правами, удостоверенными свидетельством на товарный знак в отношении указанных в нем товаров, а не вопрос о реальном столкновении хозяйствующих субъектов на рынке.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что вопрос признания действий актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Палаты по патентным спорам, и в рамках возражения не рассматривался.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака «MAMADEO» по свидетельству №403612 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, являются убедительными.

В Палату по патентным спорам поступило Особое мнение от правообладателя, в котором высказано мнение, что при рассмотрении возражения коллегия рассматривала вопрос о реальном использовании товарных знаков на товарах, не изучив при этом вопрос сходства товарных знаков в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Также правообладатель повторил в Особом мнении доводы, содержащиеся в отзыве.

Данные доводы были проанализированы и нашли отражение в настоящем Заключение, дополнительной оценки не требуется.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.04.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №403612 недействительным полностью.