

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 04.08.2008, поданное ЗАО «Редакция газеты «Презент», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку «top Present» по свидетельству № 337516, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «top Present» произведена 19.11.2007 за №337516 по заявке №2006717116/50 с приоритетом от 22.06.2006 на имя общества с ограниченной ответственностью «Технологии Продвижения», Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак является комбинированным, включает в себя словесные элементы «top Present». Изобразительная часть выполнена с использованием оригинального шрифта, построения букв и фигур. В правой верхней части обозначения слева от словесного элемента «top» расположено изображение шести лепестков цветка равноудаленных друг от друга.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.08.2008 выражено мнение о том, что регистрация №337516 товарного знака «top Present» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Возражение мотивировано тем, что товарный знак по свидетельству № 337516 сходен до степени смешения с товарным знаком «Present» по свидетельству № 343064 с более ранним приоритетом в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении изложена просьба о признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «top Present» по свидетельству № 337516 в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама интерактивная в компьютерной сети, продвижение товаров (для третьих лиц)».

К возражению были приложены копии следующих материалов:

1. Лексико-семантический идентификатор наименований товаров и услуг, часть 1, в отношении 35 класса МКТУ - на 6 л. в 1 экз.
2. Распечатка из сети Интернет (перевод с английского понятия «sales promotion») - на 1 л. в 1 экз.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, на заседании коллегии не присутствовал, отзыв по мотивам возражения не представил.

С учетом даты 22.06.2006 приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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 по свидетельству № 337516 является комбинированным, включает в себя словесные элементы «top Present», выполненные следующим образом: словесный элемент «top» расположен в правом верхнем углу обозначения, выполнен мелким шрифтом, рядом с ним помещен изобразительный элемент, напоминающий снежинку; словесный элемент «Present» занимает доминирующее положение, выполнен буквами латинского алфавита разной величины.

Товарный знак по свидетельству № 337516 зарегистрирован в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный товарный знак «PRESENT» по свидетельству № 343064 является словесным, выполненным заглавными буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ противопоставленного товарного знака и оспариваемого товарного знака показал следующее.

По основным факторам звукового сходства, приведенным в п.14.4.2.2(1) Правил, сравниваемые словесные товарные знаки являются сходными, поскольку противопоставленный товарный знак полностью входит в оспариваемый, а тождественный элемент «present» занимает в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение.

По графическому написанию, виду используемых шрифтов (стандартные), алфавиту (латинский) и используемому цветовому сочетанию (черно-белое) следует признать сравниваемые знаки графически сходными. Выполнение элемента «present» оспариваемого товарного знака буквами разной величины не приводит к иному зрительному восприятию знаков, следовательно, не влияет на вывод о графическом сходстве знаков.

Слово «present» в переводе с английского – дар, подарок, настоящее; «top» - вершина, высшая степень. Таким образом, оспариваемый товарный знак может иметь значение «лучший подарок» или «лучшее настоящее», а противопоставленный – «настоящее или подарок». В оспариваемом знаке значение обозначения, на которое падает логическое ударение совпадает со значением противопоставленного товарного знака. Знаки являются сходными по семантическому критерию.

Анализ оспариваемого товарного знака «top Present» и противопоставленного товарного знака «PRESENT» свидетельствует об их сходстве в целом до степени смешения, ввиду фонетического, графического и семантического сходства словесных элементов.

Лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству № 337516 недействительной в отношении части услуг 35 класса МКТУ «реклама интерактивная в компьютерной сети; продвижение товаров (для третьих лиц)», поскольку, по его мнению, указанные услуги однородны услугам 35 класса МКТУ противопоставленного знака «реклама, публикация, выпуск рекламных материалов, текстов, объявлений, прокат площадей для размещения рекламы, размещение объявлений».

Приведенная в перечне оспариваемого товарного знака услуга «реклама интерактивная в компьютерной сети» однородна услуге «реклама» противопоставленного товарного знака, поскольку соотносится с ней как вид – род.

Приведенная в перечне оспариваемого товарного знака услуга «продвижение товаров (для третьих лиц)» включает в себя как услуги по рекламе, так и услуги, не являющиеся однородными рекламе.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам не имеется оснований для отказа в удовлетворении возражения в части признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 337516 в части услуг 35 класса МКТУ «реклама

интерактивная в компьютерной сети; продвижение товаров для третьих лиц в части рекламы».

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 04.08.2008 признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «top Present» по свидетельству № 337516 частично, сохранив его действие в отношении следующего перечня услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

(511)

- 35 - продвижение товаров (для третьих лиц), за исключением рекламы; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].
- 42 - дизайн художественный; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; услуги дизайнеров в области упаковки.