

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 19.10.2009. Данное возражение подано ООО «СВ-МАРКЕТ», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака «НАШИ ТОПОТУШКИ» по заявке №2008711579/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку «НАШИ ТОПОТУШКИ» по заявке №2008711579/50 с приоритетом от 15.04.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «НАШИ ТОПОТУШКИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.08.2009 было вынесено решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008711579/50 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне. В отношении иной части заявленных услуг 35 класса МКТУ было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в связи с несоответствием

обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ сходно до степени смешения с товарными знаками:

- словесным товарным знаком «ТАПОТУШКИ» по свидетельству №333263 с приоритетом от 03.11.2005, зарегистрированным на имя Сидорова М.М. для однородных услуг 35 класса МКТУ[1];
- словесным товарным знаком «ТОПОТУШКА» по свидетельству №321544 с приоритетом от 04.07.2005, зарегистрированным на имя Вахрамеевой М.В. для однородных услуг 35 класса МКТУ[2].

В Палату по патентным спорам 10.11.2009 поступило возражение на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008711579/50, доводы которого сводятся к следующему:

- словесное обозначение «ТАПОТУШКИ» произведено от слова «тапок» и вызывает ассоциацию с домашними тапочками;
- словесный элемент «ТОПОТУШКА» имеет ударную доминирующую часть «тушка», которая ассоциируется с распространенным выражением «толстушка». Префикс «топо» перед корнем «тушка» придает обозначению образ топающей женщины;
- ассоциативный образ, возникающий при восприятии обозначения «НАШИ ТОПОТУШКИ», связан с образом неумело топающего ребенка, учащегося ходить, образ детства;
- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки вызывают разные образы и ассоциации, являются несходными по семантическому критерию сходства.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение, пересмотреть решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех указанных в заявленном перечне услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необедительными.

С учетом даты (15.04.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2008711579/50 включает вышеупомянутый Кодекс 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение «НАШИ ТОПОТУШКИ» является словесным, оно выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Анализ словарей русского языка (см. www.yandex.slovari.ru) позволяет сделать вывод, что словесный элемент «ТОПОТУШКИ» является фантазийным. Местоимение «НАШИ», входящее в состав обозначения, является вспомогательной частью речи и не оказывает существенного влияния на восприятие обозначения. Правовая охрана испрашивается для услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «Т» - заглавная. Анализ словарей русского языка (см. www.yandex.slovari.ru) позволяет сделать вывод, что словесный элемент «ТАПОТУШКИ» является фантазийным. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Анализ словарей русского языка (см. www.yandex.slovari.ru) позволяет сделать вывод, что словесный элемент «ТОПОТУШКА» является фантазийным. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных регистраций показал следующее.

В соответствии с признаками звукового сходства, изложенными в подпункте (а) пункта (14.4.2.2) Правил, словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, «ТОПОТУШКИ» [т а п а т у ш к и], «ТАПОТУШКИ» [т а п а т у ш к и], «ТОПОТУШКА» [т а п а т у ш к а], характеризуются совпадением большинства звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что оспариваемое обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] являются фонетически сходными.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] выполнены в черном цвете, стандартным шрифтом, противопоставленный знак [1] имеет бирюзовое цветовое исполнение и выполнен оригинальным шрифтом. Однако, знак легко прочитывается, а различие в цветовом и шрифтовом оформлении не влияет на вывод о сходстве знаков в целом.

Сравниваемые словесные обозначения являются фантазийными и, таким образом, анализ по семантическому критерию сходства коллегией Палаты по патентным спорам не проводился.

Доводы заявителя о различных ассоциациях, положенных в основу сравниваемых обозначений являются неубедительными, поскольку материалы возражения не содержат каких-либо словарно-справочных источников информации, которые бы подтверждали данный довод.

Относительно однородности услуг установлено следующее.

Услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников; обзоры печати; обработка текста; организация подписки на газеты (для третьих лиц); подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); поиск поручителей; прокат офисного оборудования; и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при найме на работу; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги по переезду предприятий; услуг субподрядчика; управление (коммерческое)» не являются однородными услугами 35 класса МКТУ противопоставленных товарных

знаков [1-2], как было указано в заключении экспертизы. Иные услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения идентичны или однородны услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей. Коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание тот факт, что однородность услуг 35 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности услуг 35 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «НАШИ ТОПОТУШКИ» по заявке №2008711579/50 и противопоставленные ему знаки [1-2] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 19.10.2009, оставить в силе решение Роспатента от 20.08.2009