

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.08.2023, поданное Назаровым Владимиром Григорьевичем, г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022778609 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака **TOPS.TATTOO** по заявке №2022778609 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 02.11.2022 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 14 и услуг 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 24.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022778609 было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированного следующими обстоятельствами.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ТАТТОО» (Tattoo – в переводе с английского языка – татуировка – искусственное нанесение на кожу различных изображений (рисунков, инициалов, дат и т. п.). / См. Интернет-переводчики:<https://translate.google.com/>; <https://translate.yandex.ru/>. См. Интернет – словарь: Большая медицинская энциклопедия. 1970. на сайте dic.academic.ru.) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары и услуги, указывая на их вид/назначение.

Кроме того, в результате экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака (далее - заявленное обозначение), установлено, что оно сходно до степени смешения с ранее поданными на регистрацию и зарегистрированными на имя других лиц:

- обозначениями со словесным элементом «ТОР»: по заявкам № 2022712675 [1] приоритет от 01.03.2022 (принято решение о регистрации от 14.03.2023), № 2022712673 [2], приоритет от 28.02.2022 (принято решение о регистрации от 14.03.2023) в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ;

- товарным знаком со словесным элементом «ТОПС», свидетельство № 886051, приоритет от 04.02.2022 [3] в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- товарным знаком со словесным элементом «ТОП», свидетельство № 868913, приоритет от 12.04.2021 [4] в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- товарным знаком со словесным элементом «ТОР», свидетельство № 718036, приоритет от 25.10.2018 [5] в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ;

- товарным знаком со словесным элементом «ТОР», свидетельство № 596130, приоритет от 10.07.2013 [6] в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- товарными знаками со словесным элементом «ТОПС» свидетельства № 256818 [7], приоритет от 27.12.2001, № 259467 [8], приоритет от 27.12.2001 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

- товарным знаком со словесным элементом «ТОР», свидетельство № 345815 [9], приоритет от 03.11.2005 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- товарным знаком со словесным элементом «ТОР», свидетельство № 725585 [10], приоритет от 14.06.2018 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

- знаком, включающим словесный элемент «ТОР», по международной регистрации № 813267 [11], приоритет от 19.05.2003 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- отказ в регистрации товарного знака (заявка №2022778609) является необоснованным для следующих видов услуг 44 класса МКТУ: «пирсинг, татуирование, услуги косметологов» по причине отсутствия возможного смешения заявленного обозначения с ранее зарегистрированными товарными знаками и обозначениями;

- с доводами экспертизы в части отказа в регистрации обозначения для остальных заявленных товаров и услуг заявитель согласен. Позиция экспертизы в части отказа в регистрации обозначения для заявленного перечня товаров и услуг 14, 41 и части услуг 44 (салоны красоты, услуги барбершопов) классов МКТУ заявитель понимает и принимает.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 44 класса МКТУ: «пирсинг; татуирование; услуги косметологов».

При подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, касающиеся способности словесного элемента «ТАТТОО», входящего в состав заявленного обозначения, ввести потребителя в заблуждение относительно испрашиваемой услуги 44 класса МКТУ «пирсинг», так как при татуировках на кожу наносятся (накалываются) рисунки, изображения и

надписи, при пирсинге прокалываются некоторые части тела и туда вставляются предметы, как правило, металлические, в том числе различные украшения, о чем заявитель был проинформирован на заседании коллегии, в результате обсуждения этого вопроса заявитель согласился с доводами коллегии.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.11.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.


Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства,

функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение




«», в котором словесные обозначения «TOPS.TATTOO» выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположены под изобразительным элементом.

С учетом того, что заявитель согласился исключить услугу «пирсинг» государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ «татуирование; услуги косметологов».

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обосновано в решении Роспатента сходством до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-11].

С учетом того, что заявитель испрашивает правовую охрану товарного знака только для части услуг 44 класса МКТУ, анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением подлежит только товарный знак №718036 [5], который зарегистрирован для услуг 44 класса МКТУ. Что касается остальных противопоставлений, то они охраняются для товаров 14 и услуг 41 классов МКТУ, неоднородных услугам 44 класса МКТУ.



Товарный знак  [5] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ТОР» и неохраняемым словосочетанием «Мужские стрижки», выполненными буквами русского алфавита.

Знак зарегистрирован для услуг 35 и 44 классов МКТУ, а именно 35 – аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги рекламные "оплата за клик". 44 - маникюр; парикмахерские; салоны красоты; услуги соляриев.



Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарного



знака [5] на тождество и сходство показал, что они не ассоциируются друг с другом в целом, так как производят разное зрительное впечатление на потребителя, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Сравниваемые обозначения отличаются по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства обозначений. В частности, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «TOPS» в переводе с английского языка означает «вершины, верхушки и т.д.», звучит как «Топс», а слово «ТОР», выполненное в противопоставленном знаке буквами русского алфавита, представляет собой имя скандинавского бога Тора, в скандинавской мифологии бог грома и дождя, бурь и плодородия, второй по значению после Одина.

Подтверждением того, в знаке [5] указано именно слово «Тор», а не «Топ», служит неотъемлемый атрибут бога Тора – его молот, а также рунические письмена северных богов, а именно изображение трех рун – руны Тейваз, руны Одал и руны Райдо, которые имеют транслитерацию «tor». Следовательно, сравниваемые обозначения имеют разную семантику и вызывают разные смысловые ассоциации. Отличающиеся смысловые ассоциации при восприятии сопоставляемых обозначений у потребителя также могут возникать в связи с наличием в знаках словесных элементов «Tattoo» и «Мужские стрижки». В одном случае ассоциации с салоном татуировок, а в другом – с барбершопом.

Кроме того, сравниваемые словесные элементы «TOPS» и «Тор» имеют разное звучание – Топс и Тор, а учитывая короткий звуковой ряд, в котором важно влияние каждого звука, следует признать их несходными и по фонетическому признаку сходства словесных обозначений.

Что касается графических отличий сравниваемых обозначений, то они обусловлены использованием в знаках разных изобразительных элементов, имеющих разную внешнюю форму (стилизованное изображение цветка – в заявленном обозначении, круг, вписанный в квадрат, в котором расположен основной атрибут бога Тора – железный топор), использованием разных словесных элементов и букв разных алфавитов, включая неохраняемые элементы, а также разным композиционным построением знаков, что приводит к совершенно разному зрительному впечатлению от сопоставляемых обозначений.

С учетом изложенного сравниваемые обозначения не могут вызывать сходных ассоциаций друг с другом, следовательно, они не являются сходными до степени смешения.

Анализ перечня услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака (татуирование, услуги косметологов), показал, что они являются однородными услугам 44 класса МКТУ «маникюр, парикмахерские, салоны красоты, услуги соляриев» противопоставленного товарного знака [5], поскольку сопоставляемые услуги относятся к одной родовой группе услуг

(косметический и эстетический уход), могут иметь один круг потребителей и одинаковые условия их оказания (салоны красоты, например, могут проводить косметологические процедуры).

В связи с изложенным сопоставляемые услуги по причине их природы и назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Вместе с тем, в связи с установленным выше отсутствием сходства заявленного обозначения и товарного знака [5] не имеется принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу, их оказывающему, что свидетельствует о невозможности смешения их в гражданском обороте в случае маркировки указанных услуг сравниваемыми обозначениями. Следовательно, нет оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанной части услуг 44 класса МКТУ.

Словесный элемент «ТАТТОО» заявленного обозначения является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что в возражении не оспаривается.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.08.2023, отменить решение Роспатента от 24.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022778609.