

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 (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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2009, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке 2008716691/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Усолье», Республика Башкортостан (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение «МУЛЬЯШКИ» по заявке № 2008716691/50 с приоритетом от 28.05.2008 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 16, 21, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой «комбинированный товарный знак «МУЛЬЯШКИ», относящийся к упакованным товарам для детей парфюмерно-косметического назначения, гигиены и пр. Упаковку этих товаров выполняет ООО «Усолье». Прописные буквы знака «Мульяшки» выполнены разноцветными, обрамленными белым контуром, каждая буква нанесена на цветные прямоугольники, напоминающие плоскость разбросанных детских кубиков для игры. Цветные прямоугольники имеют обрамление двумя контурами: сначала белого, затем голубого цветов. Яркий, веселый, «детский» знак, выполненный четкими цветными буквами, привлекает издали внимание и легко запоминается».

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом принято решение от 26.10.2009 об отказе в государственной регистрации

товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «МУЛЬТИШКИ» по свидетельству № 390641, зарегистрированным на имя ООО «ФЛОРАЛИС», Республика Беларусь, в отношении части однородных товаров 03 класса МКТУ;
- со словесным товарным знаком «МУЛЬТИК»/«MULTIK» по свидетельству № 336566, зарегистрированным на имя ООО «ДЕПО Лабс», г. Новосибирск, в отношении части однородных товаров 21, 25 классов МКТУ;
- со словесным товарным знаком «МУЛЬТИКИ» по свидетельству № 216794, зарегистрированным на имя ОАО «ГАММА», Москва в отношении части однородных товаров 03, 16 классов МКТУ;
- со словесным товарным знаком «МУЛЬТИК» по свидетельству № 216302, зарегистрированным на имя ООО «ВОЛОСОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД», Ленинградская обл., пос. Волосово в отношении части однородных товаров 16 класса МКТУ.

Заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ «пасты, порошки зубные», так как на данные товары на имя заявителя зарегистрирован тождественный товарный знак по свидетельству № 365570. Двойная регистрация тождественного обозначения на те же товары действующим законодательством не предусмотрена.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.11.2009 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008716691/50, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и изложил следующие доводы:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 390641, 336566, 216302, 216794.

- товары 16 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарному знаку по заявке № 2008716691, не являются однородными товарами 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 216302;

- товарному знаку «МУЛЬТИШКИ» по свидетельству № 365570 (тождественный товарному знаку по заявке № 2008716691/50) ранее противопоставлялся товарный знак «МУЛЬТИКИ» по свидетельству № 216794 и эксперт ФГУ ФИПС согласился с доводами о том, что эти товарные знаки не являются сходными до степени смешения;

- заявитель согласен с замечание Роспатента, касающимся того, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ «пасты, порошки зубные», так как на данные товары на имя заявителя зарегистрирован тождественный товарный знак по свидетельству № 365570, а двойная регистрация тождественного обозначения на те же товары действующим законодательством не предусмотрена.

На основании изложенного заявитель изложил просьбу отменить решение Роспатента от 26.10.2009, зарегистрировать обозначение по заявке № 2008716691/50 в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ, а также в отношении всех заявленных товаров 16, 21, 25 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи заявки (28.05.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное в качестве товарного знака обозначение является комбинированным и включает в себя изобразительный элемент в виде девяти разноцветных прямоугольников с белой окантовкой и со скругленными

углами, на которых размещены буквы, имеющие оригинальную графическую прорисовку, образующую слово «МУЛЬЯШКИ».

Противопоставленный товарный знак «МУЛЬЯШКИ» по свидетельству № 390641 является словесным и выполнен原创альным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «Мультики» по свидетельству № 216794 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «МУЛЬТИК»/«MULTIK» по свидетельству № 336566 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами русского/латинского алфавитов.

Противопоставленный товарный знак «МУЛЬТИК» по свидетельству № 216302 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 390641 показал, что ассоциирование сравниваемых обозначений в целом достигается за счет включения в их состав в качестве основных индивидуализирующих элементов слов «МУЛЬЯШКИ»/«МУЛЬЯШКИ», являющихся фонетически тождественными.

Сопоставляемые словесные элементы являются графически несходными в силу различного композиционного решения знаков и оригинальности выполнения шрифтовых единиц.

Что касается семантического сходства словесных элементов сравниваемых обозначений, то в общедоступных словарях словесные элементы «МУЛЬЯШКИ» не обнаружены, поэтому наличие либо отсутствие их семантического сходства не может быть установлено.

Сравнение перечней товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых заявитель просит предоставить правовую охрану заявленному обозначению, и представленных в перечне противопоставленного товарного знака показало,

что сравниваемые товары являются однородными в силу их принадлежности к одному роду/виду, общности назначения и круга потребителя.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 216794 показал, что ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав в качестве основных индивидуализирующих элементов слов «МУЛЬЯШКИ»/«МУЛЬТИКИ», являющихся фонетически сходными за счет одинакового количества слогов и одинаковых морфем – корня слов и их окончания.

Сопоставляемые словесные элементы являются графически несходными в силу оригинальности выполнения заявленного обозначения.

Что касается семантического сходства словесных элементов сравниемых обозначений, то в общедоступных словарях словесные элементы «МУЛЬЯШКИ», «МУЛЬТИКИ» не обнаружены, поэтому наличие либо отсутствие их семантического сходства не может быть установлено.

Сравнение перечней товаров 03, 16, 25 классов МКТУ, в отношении которых заявитель просит предоставить правовую охрану заявленному обозначению, и указанных в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству № 216794 показало, что сравниваемые товары являются однородными в силу их принадлежности к одному роду/виду, одинаковых назначения и круга потребителя.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 216302, 336566 показал, что сопоставляемые обозначения «МУЛЬТИК»/«МУЛЬЯШКИ» являются фонетически несходными за счет разного количества слогов, а также использования различных форм слова: единственного и множественного числа, соответственно.

Кроме того, сопоставляемые словесные элементы являются графически несходными в силу оригинальности графического исполнения заявленного обозначения.

Что касается семантического сходства словесных элементов сравниваемых обозначений, то в общедоступных словарях словесные элементы «МУЛЬТЯШКИ», «МУЛЬТИК» не выявлены, поэтому наличие либо отсутствие их семантического сходства не может быть установлено. Однако использование различных форм слова, а именно, множественного и единственного числа, придает этим обозначениям различный оттенок.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает ассоциирования обозначений друг с другом в целом.

Сравнение перечней заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 216302 показало, что часть товаров 16 класса заявленного обозначения являются идентичными или однородными товарами указанного класса противопоставленного товарного знака в силу принадлежности их к одному роду/виду и одинакового круга потребителей.

Ввиду отсутствия сходства обозначения по заявке № 2008716691/50 и товарного знака по свидетельству № 216302, маркировка ими даже однородных услуг не приведет к их смешению на рынке.

Однако, в силу наличия сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 216794, указанное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ.

Сравнение перечней заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 336566 показало, что часть товаров 21 и товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения являются идентичными или однородными товарами указанного класса противопоставленного товарного знака в силу принадлежности их к одному роду/виду и одинакового круга потребителей.

Однако, ввиду отсутствия сходства обозначения по заявке № 2008716691/50 и товарного знака по свидетельству № 336566, маркировка ими даже однородных услуг не приведет к их смешению на рынке.

Таким образом, сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что свидетельствует о

несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса для товаров 03, 16 классов МКТУ.

Приведенный в возражении пример, касающийся несущества товарных знаков, не может быть принят во внимание, поскольку каждое решение о регистрации или об отказе в регистрации товарных знаков принимается в результате экспертизы с учетом конкретных обстоятельств в рамках делопроизводства, которое по каждой заявке осуществляется отдельно.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 10.11.2009, отменить решение Роспатента от 26.10.2009, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2008716691/50 в отношении следующих товаров:

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

(591) красный, зеленый, желтый, белый, розовый, сиреневый, голубой.

(511)

21 - держатели для зубочисток; зубочистки; зубные нити; палочки для коктейлей; щетки зубные; щетки зубные электрические.

25 - одежда, обувь, головные уборы.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.