

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 от 10.10.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008723255/50, поданное индивидуальным предпринимателем Дробот Ларисой Викторовной, Ставропольский край, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008723255/50 с приоритетом от 21.07.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки «заявляемое комбинированное обозначение представляет собой композицию из словесных элементов – словосочетания «ТРИ ТОЛСТУШКИ» и фразы «МАГАЗИНЫ МОДНОЙ ОДЕЖДЫ» - и графического элемента – силуэтов трех женщин – на фоне овала ярко-желтого цвета.

В центре расположенного горизонтально овала выполнены силуэты трех женщин, стоящих на небольшом расстоянии друг от друга в одну линию.

Сверху и снизу от изображения женщин выполнено словосочетание «ТРИ ТОЛСТУШКИ» строчными буквами русского алфавита печатным шрифтом синего цвета с белой узкой окантовкой и округлыми широкими формами букв: слово «ТРИ» выполнено разреженным интервалом между буквами над изображением трех женщин, повторяя изгиб овала, а слово «ТОЛСТУШКИ» выполнено под изображением трех женщин, также повторяя изгиб овала, буквы касаются друг друга.

Оба слова словосочетания «ТРИ ТОЛСТУШКИ» выполнены шрифтом с тенью.

Ниже слова «ТОЛСТУШКИ» выполнена фраза «магазины модной одежды» параллельно краю овала мелкими буквами русского алфавита печатным шрифтом синего цвета с белой окантовкой».

Роспатентом принято решение от 23.06.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008723255/50 в отношении услуг 40 класса МКТУ и части услуг 35, 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ и части услуг 35, 42 классов МКТУ.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «Три толстушки» сходно до степени смешения с серией товарных знаков, содержащих словесный элемент «Три толстяка», по свидетельствам №№ 331542, 306249, 156350, 133048 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, а также с товарными знаками, включающими словесный элемент «Три толстяка», по свидетельствам №№ 235451, 391661 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и с товарным знаком, включающим словесный элемент «Три толстяка», по свидетельству № 232453 в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.10.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 23.06.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель считает, что обозначение, заявленное в качестве товарного знака, является несходным с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 331542, 306249, 156350, 133048, 235451, 232453, 391661 в силу фонетического, графического и семантического несходства сопоставляемых обозначений;
- однородные услуги 35 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки №№ 235451, 232453, не

представляют интереса для заявителя и могут быть исключены из заявленного перечня услуг;

- кроме того, заявитель привел несколько примеров регистраций Роспатентом товарных знаков, которые включают в себя однокоренные существительные, отличающиеся родом;

- в Ставропольском крае сеть магазинов «Три толстушки» существует более двух лет. За это время магазины приобрели своих постоянных клиентов. Магазины «Три толстушки» пользуются популярностью и узнаваемы среди жителей края.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак «Три толстушки» в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (21.07.2008) 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, утвержденные приказом Роспатента № 32 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 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.

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 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2). (14.4.2.3), а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров 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 состоит из изобразительного элемента в виде овала, в котором расположены силуэты трех полных женщин, а также из словесных элементов, расположенных в этом же овале по окружности – «три толстушки» и «магазины модной одежды», выполненных буквами русского алфавита, первый из которых выполнен оригинальным шрифтом. Словесный элемент «магазины модной одежды» указан в качестве неохраняемого элемента.

Противопоставленные товарные знаки «Три толстяка» по свидетельствам №№ 156350, 232453, 391661 являются словесными и выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 133048 является комбинированным и включает в себя изобразительный элемент в виде сетки, разбитой на квадратики, позади которой расположены три черные фигуры полных мужчин, а также словесный элемент «ТРИ ТОЛСТЯКА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельству № 331542 являются комбинированным и включает в себя изобразительные элементы в виде женщины в черном платье, а также трех черных фигур полных мужчин и словесные элементы «ЛЕДИ ИКС», «ТРИ ТОЛСТЯКА», «ОДЕЖДА БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского

алфавита. Словесный элемент «ОДЕЖДА БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ» является неохраняемым.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 306249 является комбинированным и включает в себя изобразительные элементы в виде женщины в черном платье, трех фигур полных мужчин (в белом и черных костюмах), а также черной сумочки и словесные элементы «ЛЕДИ ИКС & ТРИ ТОЛСТЯКА», «ОДЕЖДА БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «ОДЕЖДА БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ» является неохраняемым.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 235451 является комбинированным и включает в себя изобразительный элемент в виде трех пивных кружек, а также словесный элемент «ТРИ ТОЛСТЯКА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В заявленном обозначении и противопоставленных знаках основным элементом, выполняющим индивидуализирующую функцию, выступают словосочетания, соответственно, «Три толстушки» и «Три толстяка», поскольку легче запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителя в первую очередь.

Указанные словесные элементы «Три толстяка» и «Три толстушки» являются фонетически сходными в виду тождества звучания основных частей этих словесных элементов (три толст[ушки]/толст[яка]), а различие в суффиксе и окончании не является определяющим для восприятия обозначения в целом.

Сопоставляемые словесные элементы «Три толстяка»/«три толстушки» являются семантически сходными в силу того, что два этих слова имеют значение – «толстый» (В соответствии с Толковым словарем русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Москва, 1999 «толстяк» - толстый человек; «толстуха» - толстая женщина, уменьшит.-ласкат. «толстушка»).

Как было указано выше, существует серия товарных знаков, включающих в себя словесный элемент «Три толстяка», а также изобразительный элемент в виде

трех полных мужчин в черном. В силу того, что заявленное обозначение включает в себе словесный элемент «Три толстушки» и изобразительный элемент в виде трех полных женщин в черном, то семантическое сходство сопоставляемых обозначений достигается за счет противоположности заложенных в них понятий.

Визуальные отличия сопоставляемых обозначений в данном случае носят второстепенный характер.

Таким образом, в целом заявленное обозначение со словесным элементом «Три толстушки» и противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «Три толстяка» являются сходными, несмотря на их отдельные отличия, поскольку ассоциируются в целом.

Что касается однородности товаров/услуг, указанных в перечне заявки № 2008723255/50 и в перечнях противопоставленных регистраций №№ 235451, 391661, то часть услуг 35 класса МКТУ, указанные в перечнях свидетельств на указанные товарные знаки, и услуги 35 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, являются идентичными.

Что касается однородности товаров/услуг, указанных в перечне заявки № 2008723255/50 и в перечне противопоставленной регистрации № 331542, то товары 25 класса МКТУ, приведенные в перечне свидетельства № 331542, и часть товаров 25 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, являются идентичными.

Товары 25 класса, указанные в перечнях свидетельств №№ 133048, 156350, и товары 25 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, являются однородными в виду того, что соотносятся как род/вид.

Часть услуг 40 класса, указанных в перечне свидетельства № 232453, и часть услуг 40 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, являются однородными в виду того, что соотносятся как род/вид.

Сходство знаков и однородность товаров 25 класса и части услуг 35, 40 классов МКТУ свидетельствуют о том, что заявленное обозначение является

сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров и услуг, и, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса для всех товаров 25 класса и части услуг 35, 40 класса МКТУ, что было правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Что касается приведенных заявителем примеров регистраций товарных знаков, то они не могут быть приняты во внимание, поскольку каждое решение о регистрации товарного знака выносится с учетом определенных обстоятельств дела.

Довод заявителя о широком использовании заявленного обозначения также не может быть принят во внимание, поскольку факт использования обозначения не является основанием для предоставления ему правовой охраны.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.10.2010, оставить в силе решение Роспатента от 23.06.2010.