

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.02.2012, поданное ИП Бабкиной Ю.Г., Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №319497, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2005714633/50 с приоритетом от 17.06.2005 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.01.2007 за №319497 в отношении товаров 05, 28, 29, 32 классов МКТУ и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Чигиркина Дмитрия Борисовича, Россия (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является комбинированным, представляет собой композицию, состоящую из словесных элементов «Бэби» и «Бум», выполненных в оригинальной графической манере, и расположенного между ними изобразительного элемента в виде стилизованного изображения фигур мальчика и девочки. Вся композиция заключена в овал розового цвета. Знак охраняется в розовом, синем, зеленый, желто-коричневом, белом и черном цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.02.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №319497, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком, включающим словесный элемент «Baby Boom», правовая охрана которому предоставлена на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ (свидетельство №314586, приоритет от 31.12.2004);

- сходство сравниваемых обозначений обусловлено следующим:

- словесные элементы «Бэби бум» оспариваемого знака и «Baby Boom» противопоставленного знака сходны фонетически по большинству признаков фонетического сходства;

- сравниваемые словесные элементы сходны семантически, поскольку понятия, заложенные в сравниваемые обозначения, одинаковы (baby boom – бэби бум – демократический взрыв, всплеск рождаемости);

- несмотря на небольшие графические различия, сравниваемые обозначения сходны визуально;

- сопоставляемые услуги 35, 41 классов МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака и в отношении которых подано возражение, однородны, поскольку либо идентичны (услуги 35 класса МКТУ), либо относятся к одной области деятельности.

На основании изложенного заявитель просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №319497 недействительным частично, а именно в отношении всех услуг 35 класса МКТУ и части услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка; дискотеки; киностудии; мюзик-холлы; организация развлечений на базах отдыха; передачи развлекательные телевизионные; представления театрализованные; представления театральные; шоу-программы».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены распечатки из сети Интернет, касающиеся значений словосочетаний «Baby Boom» и «Бэби бум» - [1].

В адрес правообладателя и в адрес его представителя 28.02.2012 в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным

спорам, назначенной на 09.04.2012. Корреспонденция, направленная правообладателю, была возвращена почтовым отделением.

На заседание коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (17.06.2005) поступления заявки №2005714633/50 правовая база для оценки охраноспособности спорного товарного знака включает в себя вышеуказанные Кодекс, 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 требованиями пункта 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 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с требованиями 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №319497 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде композиции, состоящей из словесных элементов «Бэби» и «Бум», исполненных в оригинальной графической манере, и расположенного между ними изобразительного элемента в виде стилизованного изображения фигур мальчика и девочки. Вся композиция заключена в овал.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в розовом, синем, зеленый, желто-коричневом, белом и черном цветовом сочетании, в отношении товаров 05, 28, 29, 32 классов МКТУ и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №314586 – (2) представляют собой комбинированное обозначение, в состав которого входят

словесные элементы «Baby» и «Boom» и расположенный между ними изобразительный элемент в виде стилизованного изображения фигуры ребенка.

Правовая охрана знаку (2) предоставлена в красном, оранжевом, желтом, зеленом, голубом, синем, сиреневом, черном, белом, бежевом цветовом сочетании, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

В оспариваемом и противопоставленном товарных знаках основную индивидуализирующую нагрузку несут словесные элементы «Бэби Бум» и «Baby Boom» соответственно, поскольку они оригинальны, легче запоминаются потребителем, чем изобразительные элементы, в связи с чем именно они способствуют осуществлению основной функции товарного знака – отличать товары (услуги) одних производителей от товаров (услуг) других производителей.

Таким образом, при решении вопроса сходства сравниваемых обозначений сравнительному анализу подлежат их словесные элементы.

Фонетическое сходство словесных элементов «Бэби Бум» и «Baby Boom» обусловлено сходством звучания начальных частей [бэби] - ['beɪbi] и тождеством конечных частей [бум] - [bu:m].

С точки зрения семантики, анализ словесных элементов показал их тождество, поскольку согласно словарно-справочным изданиям Baby Boom (бэби бум) означает демографический взрыв, всплеск рождаемости, см. Яндекс-словари.

Следует также отметить, что сравниваемые товарные знаки (1) и (2) включают изобразительные элементы в виде стилизованного изображения маленьких детей, которые вместе со словесными элементами образуют единую композицию. При этом одинаковое смысловое значение изобразительных элементов усиливает сходство знаков в целом.

Визуальное сходство сопоставляемых знаков обусловлено общим зрительным впечатлением, получаемом при их сравнении, а именно наличием в каждом из знаков двух словесных элементов, изобразительного элемента в виде стилизованного изображения детей; одинаковым расположением этих элементов друг к другу, а также сходного цветового сочетания.

Таким образом, сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

Сравнение перечней услуг 35, 41 классов МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении следующих услуг:

- 35 класса МКТУ – продвижение товаров (для третьих лиц).

- 41 класса МКТУ – библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом, дрессировка животных, дублирование, микрофильмирование, перевод с языка жестов, передвижные библиотеки, предоставление оборудования для караоке, прокат аудиооборудования, прокат видеокамер, прокат видеомagneтофонов, прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий, прокат радио- и телевизионных приемников, сады зоологические, услуги переводчиков, формирование цифрового изображения, фотографирование, фоторепортажи.

Перечень услуг, в отношении которых оспаривается правовая охрана спорного товарного знака, следующий:

- 35 класс МКТУ – продвижение товаров (для третьих лиц).

- 41 класс МКТУ – видеосъемка; дискотеки; киностудии; мюзик-холлы; организация развлечений на базах отдыха; передачи развлекательные телевизионные; представления театрализованные; представления театральные; шоу-программы.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ однородны, поскольку полностью совпадают.

Сопоставляемые услуги 41 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной области деятельности (либо к производству кино-, аудио- и видеозаписей, либо к организации культурно-развлекательных мероприятий) и взаимодополняемы (когда при применении одних из услуг требуется одновременно использовать ряд других услуг, дополняющих первые).

Таким образом, сходство сравниваемых знаков (1) и (2) и однородность всех услуг 35 класса МКТУ и части услуг 41 класса МКТУ (указанных выше) позволяют коллегии Палаты по патентным спорам признать утверждение лица, подавшего возражение, о

несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №319497 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 09.02.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №319497 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)» и услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка; дискотеки; киностудии; мюзик-холлы; организация развлечений на базах отдыха; передачи развлекательные телевизионные; представления театрализованные; представления театральные; шоу-программы».