

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 08.11.2007, поданное фирмой Дзе Бейби Эйнштейн Компани, ЛЛК (далее – заявитель) на решение экспертизы от 18.09.2007 о регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2005725241/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005725241/50 с приоритетом от 04.10.2005 заявлено на регистрацию на имя Дзе Бэйби Эйнштейн Компани, ЛЛК, корпорация штата Колорадо, 500 Саут Буена Виста Стрит, Бербанк, штат Калифорния 91521, Соединенные Штаты Америки в отношении товаров 05, 12 и услуг 38 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено на регистрацию словесное обозначение «LITTLE EINSTEINS», выполненное в одну строку стандартным шрифтом и может быть переведено с английского языка как «маленькие Эйнштейны». Обозначение обладает фантазийным характером по отношению к заявленным товарам и услугам.

Решением экспертизы от 18.09.2007 заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05, 12 классов МКТУ. В отношении услуг 38 класса МКТУ заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания ввиду его несоответствия требованиям, установленным

пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и пунктами 2.8, 14.4.2 Правил 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 за № 4322 (далее — Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «EINSTEIN TV» (элемент "TV" исключен из самостоятельной правовой охраны) по свидетельству № 229838 с приоритетом от 02.11.2000, зарегистрированным ранее на имя Юропиэн Сайнс Ченнел Лимитед, Мэгс Хаус, Куинс Роуд, Бристоль БС8 1КьюИкс, Великобритания.

Экспертизой отмечено, что словесный элемент «LITTLE» заявленного обозначения не придает ему достаточной различительной способности.

Экспертизой также указано, что сходство сравниваемых обозначений определено за счет фонетического и смыслового тождества словесного элемента «einstein». Также экспертизой отмечено, что сосуществование заявленного обозначения и указанного выше товарного знака, содержащих тождественные словесные элементы и предназначенные для индивидуализации одного и того же рода услуг, может привести к смешению правообладателей потребителями в хозяйственном обороте.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.11.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы от 18.09.2007 по следующим причинам:

- фонетический ряд заявленного обозначения практически в два раза длиннее и при этом первые слова и звуки – совершенно различны;

- заявленное обозначение выполнено из двух слов примерно одной длины, в то время как противопоставленный товарный знак выполнен в виде одного длинного слова и второго – очень короткого, то есть зрительно знаки воспринимаются совершенно по-разному;
- в смысловом (семантическом значении) сравниваемые обозначения различаются, поскольку переводятся как «Маленькие Эйнштейны» и «Эйнштейн ТВ». Усиление смысловых различий достигается также за счет того, что одно существительное употреблено в единственном числе, тогда как второе употребляется во множественном числе;
- услуги 38 класса МКТУ, оказываемые под товарным знаком "LITTLE EINSTEINS", с очевидностью будут ассоциироваться с услугами заявителя, так как одноименные персонажи хорошо известны как детям, для которых предназначены эти услуги, так и их родителям;
- противопоставленный товарный знак необходимо рассматривать в целом, не исключая элемента "TV", он ассоциируется с телевизионным каналом для взрослой аудитории, интересующейся наукой, так как имя EINSTEIN в первую очередь ассоциируется с именем великого ученого Альберта Эйнштейна;
- EINSTEIN TV – это научно-технический канал, предлагавший аудитории широкий спектр стратегических и практически консультационных услуг в областях управления, маркетинга и пиара;
- потребительские круги услуг, маркированных заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, совершенно различны и не могут быть смешаны на потребительском рынке.

В возражении от 08.11.2007 заявитель также отметил, что правообладатель противопоставленного товарного знака вследствие банкротства был ликвидирован, в связи с чем, заявителем было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленной регистрации с приложением документов, подтверждающих факт ликвидации.

На основании изложенного заявителем была изложена просьба о регистрации заявленного обозначения, в том числе в отношении всех услуг 38 класса МКТУ, указанных в заявке № 2005725241/50.

К возражению приложены следующие информационные материалы:

- первая страница статьи об Альберте Эйнштейне из электронной версии Большой советской энциклопедии на 1 л. [1];
- информация о сериале LITTLE EINSTEINS на 3 л. [2];
- информация о дочерних подразделениях Walt Disney Company на 1 л. [3];
- информация о возрастной категории и направленности аудитории компании Уолт Дисней Компании и ее дочернего предприятия Бэйби Эйнштейн Компани на 1 л. [4];
- информация из Интернет о программах ТВ на 6 стр. [5];
- информация из Интернет о программах ТВ на 26 стр. [6];
- информация из Интернет о канале Einstein TV на 2 л. [7];
- копия заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленной регистрации с документами, подтверждающими факт ликвидации правообладателя на 3 л. [8];
- копия уведомления ФИПС о досрочном прекращении действия регистрации № 229838 с сопроводительным письмом на 2 л. [9].

На заседании коллегии, состоявшемся 29.08.2008, заявитель приобщил к материалам дела следующие документы:

- распечатка из сети Интернет с информационных сайтов www.forum.razumniki.ru; www.super-detki.ru; www.multidisk.ru; www.lenta.ru; www.64.ru; www.newkino.ru; www.mobilecomm.ru на 11 л. [10];
- распечатка с сайта www.fips.ru решения Палаты по патентным спорам от 04.04.2008 по товарному знаку "LITTLE EINSTEINS" по заявке № 2005719570/50 на 8 л. [11].

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

С учетом даты приоритета (04.10.2005) заявки № 2005725241/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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 абзацем 5 пункта 1 статьи 29 Закона правовая охрана товарного знака прекращается на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае ликвидации юридического лица – правообладателя.

Согласно пункту 3.4 Правил перечень товаров и услуг предназначается для определения товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. Товары и/или услуги, сгруппированные по классам МКТУ, должны быть обозначены точными терминами, позволяющими идентифицировать товар (услуги).

Согласно пункту 14.4.2.1 Правил при проведении поиска тождественных и сходных обозначений в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не учитываются товарные знаки, правовая охрана которых прекращена, в соответствии со статьей 29 Закона.

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.

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словосочетанием «LITTLE EINSTEINS», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку.

Решение экспертизы от 18.09.2007 об отказе в регистрации в качестве знака обслуживания в отношении всего заявленного перечня услуг 38 класса МКТУ основано на сходстве заявленного обозначения с товарным знаком «EINSTEIN TV» по свидетельству № 229838 с приоритетом от 02.11.2000 в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ на имя иного лица.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «EINSTEIN TV», выполненное стандартным шрифтом

заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. При этом буквы «TV» являются неохраняемыми.

На дату поступления (09.11.2007) настоящего возражения правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 229838 досрочно прекращена полностью по причине ликвидации юридического лица - правообладателя товарного знака. Сведения о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 229838 внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.10.2007.

Изложенные выше сведения учтены Палатой по патентным спорам при рассмотрении настоящего возражения от 08.11.2007.

Положения норм, предусмотренные абзацем пятым пункта 1 статьи 29 Закона и пунктом 14.4.2.1 Правил ТЗ, не позволяют учитывать при экспертизе обозначения по существу знаки, правовая охрана которых прекращена в связи с ликвидацией юридического лица - правообладателя.

В связи с вышеизложенным, сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 229838 на тождество, сходство и однородность услуг не целесообразен.

Таким образом, в связи с отсутствием охраны знака № 229838 использование экспертизой требований норм по положениям пункта 1 статьи 7 Закона в рамках настоящего дела не подлежит применению.

Услуга 38 класса МКТУ "все услуги, включенные в класс 38" исключена коллегией из заявленного перечня товаров и услуг, поскольку данная формулировка услуги является некорректной и не отвечает требованиям пункта 3.4 Правил, в соответствии с которым товары и услуги должны быть обозначены точными терминами, позволяющими их идентифицировать.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.11.2007, изменить решение экспертизы от 18.09.2007, зарегистрировать заявленное обозначение «LITTLE EINSTEINS» по заявке № 2005725241/50 в качестве товарного знака для следующих товаров и услуг:

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

- (511) 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; лейкопластырные повязки, бандажи клейкие; добавки витаминные; наборы аптекарские, аптечки первой помощи; репелленты; мази от солнечных ожогов.
- 12 - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху; коляски детские, чехлы для колясок детских; сиденья автомобильные; велосипеды; средства трехколесные, велосипеды трехколесные; звонки для велосипедов и средств трехколесных, велосипедов трехколесных; гудки для велосипедов и средств трехколесных, велосипедов трехколесных; корзинки для велосипедов и средств трехколесных, велосипедов трехколесных.
- 38 - телекоммуникации; вещание телевизионное и радиовещание; вещание телевизионное кабельное; вещание телевизионное спутниковое; услуги по трансляции интерактивного телевидения; интерактивные электронные коммуникации, включая передачу видеоданных и аудиоданных; трансляция программ/передач через Интернет; услуги по предоставлению телепередач с платным просмотром; услуги по передаче видео по требованию/запросу.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.