

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 30.05.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 255873, поданное ЗАО «Эксперт – Ретейл», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 255873 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.09.2003 по заявке № 2002704005/50 с приоритетом от 11.02.2002 на имя Закрытого акционерного общества «ФКЦР», Московская обл., г. Воскресенск (далее – правообладатель), в отношении товаров 20 и услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Данный товарный знак, в соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, представляет собой графическое решение словесного обозначения «*baby expert*», в переводе на русский язык означающего «детский эксперт» и выполненного слитным рубленным шрифтом с использованием строчных букв с «теневой» окантовкой.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

— оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание их 2-х слов, при этом главным элементом, на которое падает логическое ударение в соответствии с грамматикой английского языка, является слово «*expert*», а слово «*baby*» - второстепенный элемент, определение – прилагательное главного элемента;

- оспариваемый товарный знак фонетически и семантически сходен до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя другого лица товарным знаком № 276053 «ЭКСПЕРТ EXPERT», в котором слово «EXPERT» является транслитерацией словесного элемента «ЭКСПЕРТ»;

- принимая во внимание услуги, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, потребитель будет считать, что магазины под вывеской «*baby expert*» являются разновидностью магазинов «ЭКСПЕРТ» лица, подавшего возражение;

- при определении сходства сравниваемых товарных знаков необходимо учитывать фактор визуального и семантического доминирования слова «ЭКСПЕРТ» и его транслитерации буквами латинского алфавита, являющегося главным элементом, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- звуковое сходство подтверждается тождеством звучания главных элементов сравниваемых обозначений. Отсутствие графического сходства обусловлено использованием букв различных алфавитов и видов шрифтов, является недостаточным для вывода об отсутствии сходства знаков по причине установленного фонетического и семантического сходства;

- лицу, подавшему возражение, в отношении услуг 35 класса принадлежит серия знаков, содержащих словесный элемент «ЭКСПЕРТ / EXPERT»;

- торговая марка «ЭКСПЕРТ» - это сеть магазинов электроники, строящаяся по принципу франчайзинга, принадлежащих лицу, подавшему возражение, репутация которого подтверждена высоким качеством производимых работ и оказываемых услуг;

- потребитель, видя магазин под вывеской с оспариваемым товарным знаком, может решить, что данный магазин принадлежит к сети магазинов лица, подавшего возражение, и тем самым будет введен в заблуждение относительно производителя услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по

свидетельству № 255873 в отношении всех зарегистрированных услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением правообладатель свой отзыв не представил и участия в заседании коллегии по рассмотрению возражения не принял. Исчерпав возможности по уведомлению правообладателя, коллегия приняла решение о возможности рассмотрения возражения без его участия.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит основания для удовлетворения возражения.

С учетом даты поступления заявки 11.02.2002 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(2) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных пунктом 14.4.2.2 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой словосочетание «*baby expert*», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита белого цвета с черной окантовкой.

Анализ доступных источников информации показал, что данное словосочетание состоит из значимых полисемичных слов английского языка, каждое из которых обладает самостоятельной семантикой.

«*expert*» - 1. *сущ.* знаток, эксперт; мастер, специалист (*demolition expert* — специалист-подрывник; *efficiency expert* — специалист по научной организации труда; *technical expert* — технический специалист; *expert at troubleshooting* — специалист по устранению неисправностей / по решению проблем), 2. *прил.* опытный, искусный; квалифицированный.

«*baby*» - 1. *сущ.* ребенок, младенец, малютка, детеныш (*особ. об обезьянах*), отросток; 2. *прил.* детский, младенческий, инфантильный, ребяческий, маленький, малый, небольшой; 3. *гл.* обращаться (с кем-л.) как с ребёнком, баловать, обращаться с осторожностью.

Кроме того, словесный элемент «*expert*» представляет собой значимую лексическую единицу не только английского языка, но и немецкого («эксперт; сведущий [опытный] человек»), французского («знающий, сведущий, опытный, искусный, умелый, ловкий, эксперт, знаток») языков. Словесный элемент «*baby*» также представляет собой значимую единицу также немецкого и французского языков, означающую «грудной ребенок, младенец, кроха, дитя».

На основании изложенного, не смотря на полисемичность словесных элементов, входящих в состав оспариваемого товарного знака, проведенный анализ доступных источников информации позволяет говорить о том, что российским потребителем словосочетание «*baby expert*» будет восприниматься в значении «детский эксперт, младенческий знаток, маленький мастер».

Эксперт - специалист в области науки, техники, искусства и других отраслей, приглашаемый для исследования каких-либо вопросов, решение которых требует специальных знаний.

На основании изложенного, применительно к услугам 35 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, отсутствуют основания полагать, что товарный знак «*baby expert*» будет вызывать в сознании потребителя представление об определенной услуге, ее качестве, лице, ее предоставляющем, или месте ее предоставления, которое не соответствует действительности. Довод о том, что при маркировке оспариваемым знаком услуг 35 и 42 классов МКТУ, возможны ассоциации с лицом, подавшим возражение, материалами возражения не подтвержден.

В этой связи, у Палаты по патентным спорам отсутствуют достаточные основания для признания оспариваемого товарного знака, не соответствующим требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 Закона.

Словосочетание «*baby expert*» состоит из двух значимых слов ряда иностранных языков, каждое из которых имеет самостоятельное семантическое значение. При этом данное словосочетание не может быть рассмотрено как устойчивое словосочетание, имеющее однозначное, известное неопределенному кругу лиц толкование.

Известно, что в словосочетаниях, состоящих из существительного и прилагательного, основное смысловое ударение всегда падает на существительное. Прилагательное представляет собой часть речи, обозначающую признак (свойство) предмета, используемую в синтаксических функциях определения и характеризующуюся особым набором словоизменительных грамматических категорий или особыми способами их внешнего выражения.

В этой связи, как представляется, прилагательное «*baby*» не может рассматриваться как элемент, привносящий в словосочетание «*baby expert*» значение, вызывающее у потребителя ассоциации, отличные от ассоциаций, вызываемых словом «*expert*». В этой связи, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для признания словесного элемента «*expert*» доминирующим, основным в оспариваемом знаке.

Оспариваемому товарному знаку в возражении противопоставлен словесный товарный знак по свидетельству № 276053, представляющий собой слово

«ЭКСПЕРТ», выполненное в кириллице и латинице заглавными буквами стандартным шрифтом. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ доминирующего элемента оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака свидетельствует о наличии между ними фонетического тождества. Данный вывод основан на том, что общим элементом, объединяющим сопоставляемые обозначения, является слово «EXPERT». Фонетическое тождество доминирующего элемента и противопоставленного товарного знака позволяет признать оспариваемый знак в целом фонетически сходным с противопоставленным знаком.

Оспариваемый товарный знак выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Противопоставленный товарный знак выполнен буквами как латинского, так и русского алфавитов, при чем стандартным шрифтом заглавными буквами.

Различия в графическом исполнении сопоставляемых товарных знаков, а также иное композиционное их решение, не позволяют говорить об их визуальном сходстве.

Как уже отмечалось, слово «expert» представляет собой значимую единицу ряда иностранных языков. При этом проведенный анализ показал, что в различных иностранных языках, данный словесный элемент имеет общее значение – «эксперт, мастер, знаток», что обусловлено происхождением слова «expert» от латинского слова «expertus» - «опытный». Аналогичное значение имеет слово «эксперт» и в русском языке.

На основании изложенного возможно говорить о семантическом тождестве между доминирующим элементом оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака. Прилагательное «baby» не вносит в оспариваемый товарный знак характерной семантики, что позволяет говорить о семантическом сходстве сопоставляемых обозначений в целом.

На основании изложенного, проведенный Палатой по патентным спорам анализ позволяет признать оспариваемый товарный знак сходным до степени

смешения с противопоставленным товарным знаком на основании фонетического и семантического признаков.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку представлена в отношении таких услуг 35 класса МКТУ как «изучение рынка, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации, деловая информация, продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), помошь по управлению промышленными или коммерческими операциями». При этом часть перечисленных услуг полностью совпадает с услугами данного класса, в отношении которых представлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку. «Снабженческие услуги для третьих лиц», имеющие своей целью закупку товаров и услуги предприятиям, могут рассматриваться как однородные услугам, оказываемым агентствами по импорту-экспорту, а также услугам по снабжению продовольственными товарами, указанными в 42 классе МКТУ противопоставленного товарного знака.

Услуги по исследованию и разработке новых товаров (для третьих лиц), а также услуги в области промышленной эстетики, перечисленные в перечне 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, являются однородными по виду (роду), назначению, кругу потребителей услугам «научно-исследовательские разработки, дизайн в области оформления интерьера, дизайн в области упаковки, дизайн промышленный, дизайн художественный», для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Учитывая изложенное, у Палаты по патентным спорам имеются основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя другого лица товарным знаком в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ, а, значит, не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 30.05.2006 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «*baby expert*» по свидетельству № 255873 частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

Г

(511)

20 -

Мебель, колыбели, стулья высокие для младенцев, столики и матрацы для пеленания младенцев

Г