

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, 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 28.02.2008, поданное компанией "Биг Бразерс – Биг Систерс оф Америка", США ["Big Brothers – Big Sisters of America", USA] на решение экспертизы от 20.11.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2006707047/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2006707047/50 с приоритетом от 24.03.2006 является компания "Биг Бразерс – Биг Систерс оф Америка", США ["Big Brothers – Big Sisters of America", USA] (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение "BIG BROTHERS BIG SISTERS", выполненное буквами латинского алфавита и в переводе с английского языка на русский язык имеет следующее семантическое значение "БОЛЬШИЕ БРАТЬЯ БОЛЬШИЕ СЕСТРЫ", при этом обозначение составляет часть фирменного наименования заявителя.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Решением экспертизы от 20.11.2007 отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки, 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).

Выводы экспертизы обоснованы следующими доводами:

1. Заявленное обозначение "BIG BROTHERS BIG SISTERS" сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ со знаком "BIG SISTER", зарегистрированным ранее на имя "IT Service Consulting AG", Швейцария по международной регистрации № 826550 с приоритетом от 16.04.2004. Указанный знак получил правовую охрану в отношении однородных услуг на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки № 2006707047/50.
2. Услуга противопоставленного знака "воспитание" является родовым понятием по отношению к заявленным услугам 41 класса МКТУ, которые связаны с осуществлением воспитания и наставничества.

В возражении от 28.02.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявленное обозначение представляет собой словосочетание со следующим переводом на русский язык "СТАРШИЕ БРАТЬЯ СТАРШИЕ СЕСТРЫ", которое обладает оригинальностью.
2. Заявленное обозначение и противопоставленный знак отличаются друг от друга по всем основным критериям сходства.
3. Фонетические различия заявленного обозначения и противопоставленного знака заключаются в несовпадающих буквах и звуках, разном числе слогов и звуковой длине.
4. Графические различия заключаются в разном зрительном впечатлении, которое формируется благодаря присутствию в заявлении обозначении начальной части "BIG BROTHERS" ("СТАРШИЕ БРАТЬЯ").

5. Конструкция построения заявленного обозначения формирует идею того, что при оказании услуг принимают участие множество людей, как мужчины, так и женщины. При этом противопоставленный знак представляет собой существительное женского рода в единственном числе. Вследствие этого формируется разный семантический образ заявленного обозначения и противопоставленного знака.

6. Заявленное обозначение является частью оригинального фирменного наименования компании заявителя, которая уже более 100 лет занимается наставничеством молодежи, что обуславливает дополнительную различительную способность в результате длительного использования.

7. Сравниваемые услуги 41 класса МКТУ не однородны в силу их специфического характера и назначения. Перечень заявленных услуг составлен таким образом, что в целом направлен на безвозмездное оказание менторских услуг и предопределяет наставничество на добровольной основе, посредством создания групп "один ребенок – один взрослый" с учетом всех индивидуальных особенностей. Согласно информационным данным сети Интернет ([www.itserviceconsulting.com](http://www.itserviceconsulting.com)) владелец противопоставленного знака специализируется на оказании инвестиционных и консультативных услуг в области технологий и бизнеса.

8. Заявителем ведутся переговоры с владельцем противопоставленного знака о заключении договора о сосуществовании знаков во всем мире.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня услуг 41 класса МКТУ по заявке № 2006707047/50.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (24.03.2006) поступления заявки № 2006707047/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ 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 по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2. Правил ТЗ.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смыслоное (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение представляет собой словосочетание "BIG BROTHERS BIG SISTERS", которое имеет следующий перевод с английского языка на русский язык - "СТАРШИЕ БРАТЬЯ СТАРШИЕ СЕСТРЫ" [см. Яндекс. Словари]. Данное обозначение представляет собой совокупность двух словосочетаний, которые семантически друг с другом не связаны. Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2006707047/50.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 826550 представляет собой словосочетание "BIG SISTER". Знак имеет следующий перевод с английского языка на русский язык - "СТАРШАЯ СЕСТРА" [см. Яndex. Словари]. Правовая охрана предоставлена знаку на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ "education; formation; divertissement; activites sportives et culturelles" ["воспитание; обучение; развлечение; спортивная и культурная деятельность"].

Заявленное обозначение и противопоставленный знак по своему написанию исполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными по отношению к услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена самостоятельная правовая охрана знаку по международной регистрации № 826550. Анализируемые услуги имеют общее назначение и род (вид), связаны с воспитанием, которое подразумевает под собой процесс развития человека, поддержание и становление определенных качеств [см. Яndex. Словари].

Конкретизация заявленных услуг 41 класса МКТУ в отношении организации в индивидуальные воспитательные группы по типу "наставник - подопечный" не приводит к утрате однородности с услугами 41 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку целевой задачей в данном случае является осуществление воспитательного процесса как такового.

Довод заявителя о том, что владелец противопоставленного знака специализируется на оказании инвестиционных и консультативных услуг в области технологий и бизнеса согласно данным сети Интернет не может служить достаточным основанием для признания коллегией отсутствия однородности. Следует отметить, что коллегией приняты во внимание услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана

противопоставленного знака на территории Российской Федерации, анализ однородности которых приведен выше, а не фактическая деятельность правообладателя.

Таким образом, довод заявителя об отсутствии однородности анализируемых услуг 41 класса МКТУ признан коллегией несостоятельным.

Анализ заявленного обозначения "BIG BROTHERS BIG SISTERS" и противопоставленного знака "BIG SISTER" по международной регистрации № 826550 на тождество и сходство показал следующее.

Противопоставленный знак имеет полное звуковое вхождение в заявленное обозначение, что свидетельствует об их фонетическом сходстве.

Графически заявленное обозначение и противопоставленный знак также являются сходными в силу близкого общего зрительного впечатления. Данный вывод обусловлен латинским исполнением и стандартным шрифтом букв рассматриваемого обозначения и противопоставленного знака.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными по смысловому критерию в силу совпадения значения элемента "BIG SISTER" ("СТАРШАЯ СЕСТРА"). При этом наличие буквы "S" в словосочетании "BIG SISTERS" ("СТАРШИЕ СЕСТРЫ") заявленного обозначения свидетельствует о множественности, но не приводит к утрате сходства, поскольку семантический образ не меняется.

Совокупность фонетического, семантического, графического факторов сходства способствуют признанию заявленного обозначения и противопоставленного знака сходными.

Доводы заявителя о дополнительной различительной способности заявленного обозначения, наличии договора о сосуществовании знаков носят декларативный характер и не подтверждены документально, что исключает их учет при рассмотрении данного дела.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение "BIG BROTHERS BIG SISTERS" и противопоставленный знак "BIG SISTER"

ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, смешиваются в гражданском обороте.

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 28.02.2008, оставить в силе решение экспертизы от 20.11.2007.**