

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 19.01.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006729088/50, поданное компанией «Интернешнл Интимитс, Инк, корпорация штата Делавэр», США (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006729088/50 с приоритетом от 10.10.2006 было заявлено словесное обозначение «BON VÉBÉ», выполненное стандартным шрифтом черного цвета с использованием латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 24 и 25 классов МКТУ, указанных в заявке.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.09.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех товаров, указанных в перечне заявки ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, (часть четвертая введена в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ).

Заключение по результатам экспертизы заявленного обозначения мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение сходно до степени смешения со знаками «BEL VEBE» (международная регистрация №774075 с приоритетом от 15.06.2001) и «VEBY» (международная регистрация №874655 с приоритетом от 29.08.2005), правовая охрана которым предоставлена на

территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.12.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в регистрации заявленного обозначения. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- фонетические отличия сравниваемых обозначений выражаются в различном количестве слов, слогов, букв;

- визуально обозначения не сходны ввиду оригинального шрифта и графической проработки противопоставленных обозначений, имеются также различия в надстрочных символах;

- заявленное обозначение представляет собой значимую фразу французского языка, означающую «хороший/добрый ребенок/младенец», в то время как противопоставленные обозначения являются фантазийными.

На основании изложенного заявитель просит об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты (10.10.2006) поступления заявки №2006729088/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Пунктом 14.4.2.4 Правил установлено, что 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 пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

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 на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «BON BÉBÉ» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, над обеими буквами «E» стоит ударение.

Противопоставленный знак по международной регистрации №774075 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словосочетания «bel bebe», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента – подложки в виде облака, на фоне которого расположен словесный элемент.

Сопоставительный анализ обозначения по заявке №2006729088/50 и противопоставленной международной регистрации №774075 показал, что они являются сходными.

Фонетическое их сходство достигается за счет вхождения словесного элемента «BEBE» противопоставленного знака в заявленное обозначение «Bon Bebe». Кроме того, определенным сходством обладают и начальные части «Bon» «Bel», состоящие из одинакового количества звуков и букв.

Довод о семантическом различии обозначений не может быть признан коллегией Палаты по патентным спорам убедительным по следующим причинам.

Заявленное обозначение представляет собой значимую фразу французского языка, означающую «хороший/добрый ребенок», обозначение по противопоставленной международной регистрации в переводе означает «красивый ребенок». Таким образом, сравниваемые обозначения имеют сходную семантику, поскольку логическое ударение в обоих словосочетаниях падает на элемент «BEBE»/ «bebe», а прилагательные играют подчиненную роль, характеризуя существительное.

Графический критерий носит второстепенный характер, поскольку графическое оформление обозначения по международной регистрации №774075 не

обладает достаточной степенью оригинальности для того, чтобы можно было говорить о его влиянии на восприятие обозначения в целом и утрате словесным элементом своего доминирования с точки зрения индивидуализации товарного знака.

Что касается обозначения по международной регистрации №874655, то его также следует признать сходным с заявленным обозначением.

Знак по международной регистрации №874655 представляет собой слово «BEBY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, помещенное на фоне треугольника черного цвета.

Как уже было отмечено выше, основная индивидуализирующая нагрузка в заявленном обозначении приходится на элемент «BÉBÉ». В противопоставленной международной регистрации основное запоминание знака осуществляется за счет словесного элемента «BEBY», прочтение которого российским потребителем может быть осуществлено как «беби». Таким образом, фонетическое вхождение «сильного» элемента противопоставленного знака в заявленное обозначение, выполнение всех этих элементов буквами латинского алфавита обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Анализ перечней товаров 24 (принадлежности для детей, а именно мочалки из махровой ткани, полотенца, одеяла для детских кроватей, колыбелей, мягкие борта/прокладки для детских кроватей, колыбелей, буферная бортовка, постельное белье) и 25 (детская одежда, а именно нижнее белье, пижамы, трико, трикотажное нижнее белье в виде купальника, костюмы для подвижных игр, состоящие из одного предмета, приданое для новорожденного, нагрудники детские [за исключением бумажных], обувь детская, головные уборы) классов МКТУ, указанных в заявке №2006729088/50 и перечней противопоставленных международных регистраций №774075 (24 класс МКТУ «одежда, обувь, головные уборы») и №874655 (25 класс МКТУ «одеяла и сукно») показал, что они однородны в силу соотнесения как род/вид. Вывод об однородности заявителем не оспаривался.

Резюмируя изложенное выше, вывод, сделанный в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.09.2008, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 19.12.2008 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.09.2008.