

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела возражение, поступившее 26.06.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Грако М», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016743540 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016743540, поданной 18.11.2016, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 12, 20, 28, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака

BABYCARE

заявлено словесное обозначение _____, выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 27.02.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 12, 20, 28, услуг 35 классов МКТУ по заявке № 2016743540 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не обладает различительной способностью, указывает на свойства и назначение для части товаров и услуг в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса;
- заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, состоящее из элементов: «baby» и «care», в переводе с английского языка на русский язык означающие: забота о малыше, действия, направленные на благополучие здоровья малыша (см. Англо-русский словарь. В.К. Мюллер. М.: Русский язык, 1990, стр. № 55, 111);
- для другой части товаров 12 (например, «трубы дымовые для судов»), 20 (например, «верстаки, платформы для погрузочных работ неметаллические»), 28 (например, «автоматы игровые для азартных игр; доски с парусом для серфинга») и услуг 35 (например, «прокат офисного оборудования и аппаратов») классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения и свойств товаров и услуг (пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 26.06.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.02.2018.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем товарного знака  (свидетельство № 399131, приоритет от 06.03.2008, срок действия регистрации продлен до 06.03.2028) в отношении товаров 12, 20, 28, услуг 35 классов МКТУ. Словесный элемент «Baby Care» - охраняемый;
- обозначение «BABYCARE» в том виде, как заявлено, перевода на русский язык не имеет;
- семантическое значение составных элементов «BABY» и «CARE» не может быть однозначно установлено: элемент «BABY» имеет множество вариантов перевода на русский язык: малютка, ребенок, детка, маленький, малый небольшой, девушка или

молодая женщина (разг.) и т.д.; элемент «CARE» переводится на русский язык как: внимание, осторожность, проявлять интерес, пристрастие, склонность и т.д.;

- Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской

CAR CARE

Федерации содержит товарные знаки: (свидетельство

№ 582876, приоритет от 25.06.2015), **HUMAN CARE** (свидетельство № 507400,

приоритет от 12.04.2012), которые могут иметь перевод на русский язык, соответственно, «забота об автомобиле» и «забота о человеке»;

- заявитель использует словесный элемент «BABYCARE» более 10 лет для индивидуализации товаров и услуг, однородных заявленным;

- заявитель создал широкую партнерскую сеть, направленную на продвижение и реализацию товаров и услуг, маркируемых заявленным обозначением;

- совместная деятельность партнеров осуществляется в сфере оптовых и розничных продаж товаров для детей, но не ограничиваясь: автокресел, детских колясок, ходунков, белья, одежды, качелей, игрушек и т.д., маркированных заявленным обозначением. Партнеры обязуются использовать заявленное обозначение с целью продвижения товаров в рамках проведения маркетинговых акций;

- реализация товаров осуществляется посредством оптовых продаж, продаж с помощью сети Интернет, в розничных магазинах и т.д.;

- товары заявителя, маркируемые заявленным обозначением, реализуются в Московской области, Оренбургской области, Кировской области, Смоленской области и т.д.;

- деятельность заявителя, полный перечень партнеров, а также полный список территорий представлен на сайте: <https://rusbaby.ru/info/partners/>;

- с 2016 года заявитель осуществляет выпуск он-лайн каталога своей продукции, а также занимается продвижением продукции на Интернет-ресурсе YOU TUBE (сайт <https://www.youtube.com/channel/>).

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения приложены копии следующих материалов:

- данные перевода слов «BABYCARE», «BABY» и «CARE» на русский язык - [1];

- копии партнерских соглашений - [2];

- копии товарных накладных - [3].

На основании изложенного в возражении, поступившем 26.06.2018, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 26.06.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (18.11.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не

обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

BABYCARE

Заявленное обозначение по заявке № 2016743540 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 12, 20, 28, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Следует отметить, что характеризовать (оценивать) товары обозначение может в том случае, если оно прямо указывает на вид, качество, свойство, в том числе носящее хвалебный характер.

Согласно данным электронных словарей www.multitran.com, translate.google.ru, www.lingvolive.com [1] словесное обозначение «BABYCARE» в том виде, как заявлено, перевода на русский язык не имеет. Однако, заявленное обозначение может восприниматься в качестве сочетания слов английского языка «BABY» и «CARE», написанных слитно. Согласно представленным данным словарей [1] элемент «BABY» имеет следующий перевод на русский язык: ребенок, младенец, детеныш животного, крошка, маленький, малых размеров, баловать кого-либо, чрезмерно опекать, девушка или молодая женщина и т.д.

Элемент «CARE» переводится на русский язык как: забота, усердие, попечение, уход, внимание, беспокоиться, проявлять интерес к кому-чему-либо и т.д.

Таким образом, с учетом различных значений элементов «BABY» и «CARE» заявленное обозначение не способно однозначно, без домысливания восприниматься как определенная характеристика, указывающая на свойства и назначение заявленных товаров и услуг. Следовательно, в отношении товаров 12, 20, 28, услуг 35 классов МКТУ у коллегии есть основания полагать, что заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегией также приняты во внимание документы [2,3], свидетельствующие о том, что в том числе до даты подачи рассматриваемой заявки заявителем использовалось заявленное обозначение в качестве средства индивидуализации заявленных товаров. Так, согласно материалам [2,3] среди реализуемого ассортимента продукции присутствуют: автокресла, детские коляски, детские стулья, манежи, ходунки, игрушки, белье, шезлонги, качели, одежда, подушки, простыни, пеленки, ванночки пластиковые и т.д. Товары поставлялись в Смоленскую область, Кировскую область, Оренбургскую область, Москву, Красногорск, Королев и т.д.

Также коллегией принято во внимание исключительное право заявителя на



товарный знак *Baby Care* по свидетельству № 399131 (приоритет от 06.03.2008, срок действия регистрации продлен до 06.03.2028) в отношении товаров 12, 20, 28, услуг 35 классов МКТУ, в котором словесный элемент «Baby Care» признан охраняемым.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Как было установлено выше, заявленное обозначение не обладает прямыми описательными характеристиками в отношении испрашиваемых товаров и услуг. В связи с этим, у коллегии нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение в отношении другой части товаров 12, 20, 28 и услуг 35 классов

МКТУ является ложным указанием относительно назначения, либо свойств товаров и услуг.

Следовательно, заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2018, отменить решение Роспатента от 27.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016743540.