

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 28.09.2018, 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 № 2017702583 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017702583, поданной 27.01.2017, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **BABYCARE**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 31.05.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ по заявке № 2017702583 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 24, 25 классов МКТУ 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. электронный словарь: dic.academic.ru);

- для другой части товаров 24, 25 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения и свойств товаров и услуг (пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса);

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком

**Babycare**

по свидетельству № 128638, приоритет от 07.02.1994 (срок действия регистрации продлен до 07.02.2024) в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ, правообладателем которого является «Ж.Л.Баурон энд компани Лимитед», Кристчеч, Вулстон, Лонг-Стрит, 2-12, Новая Зеландия.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 28.09.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.05.2018.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие относительно сходства до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 128638 и просит исключить однородные товары из заявленного перечня товаров 24 класса МКТУ, относящихся к постельному белью;

- заявитель является правообладателем товарных знаков:

*Baby Care*

(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,

BABYCARE

словесный элемент «Baby Care» - охраняемый;

(свидетельство № 685035, приоритет от 18.11.2016) в отношении товаров 12, 20, 28, услуг 35 классов МКТУ;

- 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 и требует от потребителей определенного домысливания: 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. Кроме того, заявленное обозначение может восприниматься как «Забота ребенка», «Забота ребенком», то есть забота, проявляемая ребенком по отношению к кому/чему-либо;
- Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации

CAR CARE

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];
- фотографии продукции - [4].

На основании изложенного в возражении, поступившем 28.09.2018, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 28.09.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (27.01.2017) 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки,

перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

Заявленное обозначение **BABYCARE** по заявке № 2017702583 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 24, 25 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

24, 25 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 [2-4], согласно которым, 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 стулья, 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 приняты во внимание исключительные права заявителя на



товарные знаки: *Baby Care* по свидетельству № 399131 (приоритет от 06.03.2008, срок действия регистрации продлен до 06.03.2028) в отношении

BABY CARE

товаров 12, 20, 28, услуг 35 классов МКТУ; по свидетельству № 685035, приоритет от 18.11.2016 в отношении товаров 12, 20, 28, услуг 35 классов МКТУ. В указанных товарных знаках словесный элемент «Baby Care» является 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, вместе с тем, способно вызывать ассоциации с материнством и детьми. Заявленные товары 25 класса МКТУ «апостольники; митры [церковный головной убор]; орари [церковная одежда]; ризы [церковное облачение]; стихари» являются предметами одежды, головных уборов богослужебного облачения священно- и церковнослужителей (см., например, электронную энциклопедию <https://ru.wikipedia.org/wiki/>). Товар 24 класса МКТУ «саваны» в религиозной деятельности употребляется в качестве погребального одеяния усопших

(см. электронные словари: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>; <https://ru.wiktionary.org/wiki>). В связи с этим, у коллегии есть основания для вывода о том, что в отношении указанных товаров заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения, свойств товаров, поскольку данные товары не относятся к материнству и детям, а имеют прямое отношение к церковным служителям, религиозной деятельности (пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса).

В отношении других товаров 24, 25 классов МКТУ заявленное обозначение ложных ассоциаций в отношении назначения и свойств товаров не вызывает, в связи с чем, не противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак  по свидетельству № 128638, приоритет от 07.02.1994 (срок действия регистрации продлен до 07.02.2024), правовая охрана которого действует отношении товаров 24 класса МКТУ «постельное белье, вкладыши, заменяющие простыни, для спальных мешков». Элемент ® является неохраняемым. Правообладатель: «Ж.Л.Баурон энд компани Лимитед», Новая Зеландия.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал звуковое тождество словесных элементов «BABYCARE» / «Babycare».

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее. Словесное обозначение «BABYCARE» в том виде, как заявлено, перевода на русский язык не имеет. Вместе с тем, как указывалось выше, заявленное обозначение может восприниматься в качестве сочетания слов английского языка «BABY» и «CARE», написанных слитно, обладающих вышеуказанным переводом на русский язык. Таким образом, сравниваемые обозначения семантически близки ввиду значения элементов «Baby» / «care».

Визуально сравниваемые обозначения имеют близкое зрительное впечатление, обусловленное использованием при их написании букв латинского алфавита.

Ввиду сходства словесных элементов «BABYCARE» / «Babycare» по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 24 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 24 класса МКТУ «белье постельное; вкладыши для спальных мешков» идентичны соответствующим товарам 24 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 128638, что свидетельствует об их однородности.

Товары 24 класса МКТУ «покрывала постельные; одеяла; белье из узорчатого полотна; наволочки; наматрасники; покрывала постельные; покрывала постельные бумажные; принадлежности постельные; простыни; пуховики [одеяла пуховые]; чехлы для диванных подушек; чехлы для подушек» заявленного обозначения и товары 24 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 128638, относятся к одному роду (виду) «белье и принадлежности постельные», имеют общее назначение (для сна, отдыха), условия сбыта (оптом и в розницу), продаются на соседних прилавках постельных принадлежностей, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Товары 24 класса МКТУ «тик [полотно матрасное]; ткани бельевые» заявленного обозначения сопутствуют товарам 24 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 128638 в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Согласно материалам возражения однородность анализируемых товаров 24 класса МКТУ, а также сходство сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по

свидетельству № 128638 являются сходными до степени смешения в отношении части однородных товаров 24 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении части товаров 24 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2018, отменить решение Роспатента от 31.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017702583.