

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.05.2005, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Умный ребенок», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «Умный ребенок» по свидетельству № 280987, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «Умный ребенок» по заявке №2004704854/50 с приоритетом от 09.03.2004 зарегистрирован 13.01.2005 за № 280987 на имя Танаянц Екатерины Шамильевны, 414004, г. Астрахань, пл. К.Маркса, 23, кв. 31 (далее – правообладатель), в отношении товаров 16, 28 и услуг 41 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Товарный знак является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита, где первая буква «У» заглавная, а остальные – строчные. Слово «Умный» расположено над словом «ребенок».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.05.2005 выражена просьба лица, его подавшего, о признании регистрации № 280987 недействительной полностью, как произведенную в нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, регистрационный номер № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

— фирменное наименование «Умный ребенок» охраняется в России почти на два года раньше даты приоритета оспариваемого знака;

— основная деятельность лица, подавшего возражение, - развитие детей с использованием различного рода учебных и развивающих материалов и пособий, игр и игрушек, воспитание, обеспечение учебных процессов;

— правообладатель активно сотрудничала с ООО «Умный ребенок» и являлась представителем данной фирмы.

В возражении изложено требование - прекратить правовую охрану товарного знака «Умный ребенок» по свидетельству № 280987 в отношении всех товаров и услуг.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. свидетельство о регистрации ООО «Умный ребенок» № 002.090.324 на 1 л.;

2. устав ООО «Умный ребенок» 2002 года, зарегистрированный 07.05.2002 на 13 л.

3. договор поставки от 01.01.2003 на 1 л.

4. страница накладной на 1 л.

5. платежное поручение № 152 от 23.10.2003 на 1 л.

6. выписка из лицевого счета за 23.10.2003 на 1 л.

7. акт сдачи-приемки от 10.12.2003 на 1 л.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, были представлены дополнения, которые сводятся к следующему:

— до даты приоритета оспариваемого знака были зарегистрированы и действовали ООО «Детский центр «Умный ребенок»

и ООО «Умный ребенок», в состав учредителей которых входило одно и то же физическое лицо – Зайцев А.В.;

— лицо, подавшее возражение, а также ООО «Детский центр «Умный ребенок» оказывали воспитательно-образовательные услуги, в ходе которых осуществлялось обучение практическим навыкам, а также оказывались информационные услуги по вопросам образования и воспитания;

— лицо, подавшее возражение, размещало заказы на производства игр и игрушек, в том числе книг, на различных предприятиях.

В дополнении к возражению изложено требование - прекратить правовую охрану товарного знака «Умный ребенок» по свидетельству №280987 в отношении всех товаров и услуг, за исключением товаров 16 класса МКТУ «бумага, картон».

К дополнению приложены копии следующих материалов:

8. учредительный договор ООО «Детский центр «Умный ребенок», зарегистрированный 18.04.2000, на 5 л.

9. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Детский центр «Умный ребенок» на 1.

10. свидетельство о регистрации ООО «Детский центр «Умный ребенок» № 097.213 от 18.04.2000 на 1л.

11. устав ООО «Детский центр «Умный ребенок», зарегистрированный 18.04.2000, на 11 л.

12. приказ ООО «Детский центр «Умный ребенок» от 02.07.2001 на 1л.

13. протокол общего собрания ООО «Детский центр «Умный ребенок» от 02.07.2001 на 1 л.

14. страницы сети Интернет на 13 л.
15. договор от 20.09.2003, приходный кассовый ордер, заявление на 3 л.
16. договор от 01.09.2003, акт сдачи-приемки услуг на 2 л.
17. договор от 01.09.2003, акт сдачи-приемки на 2 л.
18. договор от 17.09.2003, приходный кассовый ордер, заявление на 3 л.
19. договор от 21.09.2003, приходный кассовый ордер, заявление на 3 л.
20. договор от 01.09.2001, акт сдачи приемки на 2 л.
21. страницы с рекламой из печатных изданий на 4 л.
22. договор от 01.02.2004 ; 169/04/ОН с приложениями на 6 л.
23. листовки на 2 л.
24. диплом за участие в выставке на 1 л.
25. договор от 24.12.2002 на 1 л.
26. благодарственное письмо на 1 л.
27. договор от 10.12.2003, спецификация, акт приемки-передачи, товарная накладная, счет-фактура на 6 л.
28. санитарно-эпидемиологическое заключение от 28.10.2002 на 1 л.
29. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ОКСВА» на 1 л.
30. свидетельство о регистрации ООО «ОКСВА» на 1 л.
31. сертификат соответствия № 6010110 на 1 л.
32. договор от 22.09.2003, товарная накладная, акт приема-передачи, спецификация, товарная накладная на 6 л.

33. договор от 25.11.2003 на 1 л.
34. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ЛИСТ-НЬЮ» на 1 л.
- 35.свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Лист Нью» на 1 л.
36. санитарно-эпидемиологическое заключение от 19.12.2002 на 1 л.
37. договор от 08.04.2003 на 1 л.
38. договор от 22.04.2003, счета, платежное поручение на 4 л.
39. выписка из лицевого счета ООО «Умный ребенок» за 09.02.2004 на 1 л.
40. товарная накладная от 10.02.2004 на 4 л.
41. договор от 15.01.2004, счета, платежное поручение, товарная накладная на 11 л.
44. договор от 01.01.2003, расходные накладные, товарная накладная, акт сдачи-приемки на 11 л.
45. договор от 01.01.2004, сета, платежные поручения, товарные накладные на 29 л.

Правообладатель, ознакомленный с возражением в установленном порядке, выразил несогласие с доводами возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты приоритета 09.03.2004

оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, введенные в действия с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак является словесным и состоит из двух слов, расположенных в две строки. Вверху расположено слово «Умный», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, где первая буква «У» заглавная, а остальные строчные. Внизу расположено слово «ребенок», выполненное строчными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Следует отметить, что наименование компании ООО «Детский центр «Умный ребенок» не может быть учтено при рассмотрении доводов лица, подавшего возражение, по следующим причинам.

В первоначальных материалах возражения отсутствовало указание на то, что оспариваемый товарный знак является тождественным указанному фирменному наименованию или его части. Фирменное наименование состоит из двух частей – организационно-правовая форма и оригинальная часть фирменного наименования.

Согласно Толковому словарю русского языка понятие «тождество» определяется как полное сходство, совпадение. Отмеченное позволяет сделать вывод об отсутствии тождества оспариваемого товарного знака фирменному наименованию ООО «Детский центр «Умный ребенок» или какой-либо его части (ООО или «Детский центр «Умный ребенок»).

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, а именно о тождестве знака «Умный ребенок» и фирменного наименования ООО «Умный ребенок», необходимо отметить следующее.

Представленные в Палату по патентным спорам учредительные документы [1], [2] свидетельствует, что право на фирменное наименование ООО «Умный ребенок» возникло 07.05.2002, когда фирма под таким наименованием была зарегистрирована в Московской регистрационной палате.

В число основных видов деятельности фирмы входит, в частности, розничная и оптовая торговля промышленными товарами, товарами народного потребления, организация (участие и проведение) выставок, конференций, семинаров, образовательная деятельность.

Действительно, товарный знак является тождественным оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В возражении содержатся материалы, подтверждающие выполнение фирменным наименованием индивидуализирующей функции организации при оказании услуг в образовательно-воспитательной области деятельности фирмы. А именно, представленные фактические данные свидетельствуют о том, что ранее даты приоритета оспариваемого знака ООО «Умный ребенок» заключало с различными физическими лицами договора об оказании услуг по проведению разовых семинаров. Факт проведения компанией семинаров подтверждается оплатой этой услуги и заявлениями лиц, принимавших в них участие.

Для реализации услуги по обеспечению учебного процесса компания закупала развивающие игры и печатную литературу. Кроме того, ООО «Умный ребенок» осуществляла реализацию и поставку товаров.

Проанализировав перечень услуг 41 класса МКТУ регистрации №280987, можно сделать вывод, что услуги, оказываемые ООО «Умный ребенок», однородны части услугам, в отношении которого предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку.

Необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану товарного знака «Умный ребенок» в отношении всех товаров и услуг, за исключением товаров 16 класса МКТУ «бумага, картон». Однако следует констатировать, что в возражении отсутствуют фактические данные, подтверждающие существование на рынке товаров ООО «Умный ребенок», однородных товарам 16, 28 классов МКТУ оспариваемого знака.

Таким образом, приведенные доводы возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 7 Закона, признаны Палатой по патентным спорам убедительными частично.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.05.2005 и признать правовую охрану товарного знака «Умный ребенок» по свидетельству № 280987 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

Г

(511)

Г

- 16 бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам, печатная продукция, учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры), авторучки, акварели, альбомы, атласы, блокноты, блокноты для рисования, глобусы, доски чертежные, издания печатные, карандаши, кисти для рисования, книги, продукция печатная.
- 28 игры, игрушки, в том числе автомобили (игрушки), бассейны игрушечные, головоломки из набора элементов для составления картины, домики для кукол, игрушки плюшевые, игрушки с подвижными частями или передвижные, игры автоматические без использования телевизионных приемников, игры настольные, комнаты для кукол, конструктор, кровати для кукол, куклы, мячи для игры, одежда для кукол, пистолеты игрушечные, пистолеты пневматические (игрушки), пистоны для игрушечных пистолетов, погремушки, транспортные средства

радиоуправляемые (игрушки), шахматы, шашки.

41 организация конкурсов развлекательных.