

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012704936, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012704936 с приоритетом от 22.02.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака компанией Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк., Фор Таймс Сквеа, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10036, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ALLURE THE BEAUTY EXPERT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 20.05.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012704936 для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ALLURE» по свидетельству №437916 [1] с приоритетом от 04.06.2010, ранее зарегистрированным на имя Рекам Инк., 222

Фэйвуд Бульвар, Торонто, ОН М3Эйч 6Эй9, Канада в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим вхождением одного обозначения в другое, и, несмотря на присутствие в заявленном обозначении словесных элементов «THE BEAUTY EXPERT», товарный знак [1] ассоциируется с заявленным обозначением в целом, поскольку словесные элементы «THE BEAUTY EXPERT» усиливают значимость словесного элемента «ALLURE», указывая, что именно «ALLURE» является экспертом в области красоты.

Заявленные товары 09 класса МКТУ (приложения для смартфонов - приложение для мобильного телефона, дополненное функциональностью карманного персонального компьютера; планшетные компьютеры (устройства с сенсорным экраном, предназначенные для отображения текстовой информации, для просмотра веб-страниц и работы с веб-сервисами и т.п.), портативные электронные устройства (компактные и мобильные устройства, содержащие экран и звуковоспроизводящие устройства)) признаны однородными товарам 09 класса МКТУ «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука и изображений», указанных в противопоставленном товарном знаке, поскольку «аппаратура» - это комплекс, совокупность аппаратов, относящихся к звуковым технологиям (технологии записи, обработки, передачи, хранения и воспроизведения визуального/аудиовизуального материала, см. <http://ru.wikipedia.org>).

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ALLURE THE BEAUTY EXPERT» и противопоставленный товарный знак «ALLURE» не совпадают по большинству

признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв;

- наличие четырех лексических составляющих в заявленном на регистрацию товарном знаке (трех семантически значимых единиц) позволяет сделать вывод о наличии явных визуальных различий (не менее 60-65%) между сравниваемыми обозначениями (четыре слова / одно слово);

- противопоставленный словесный товарный знак «ALLURE» имеет значение "шарм, очарование";

- заявленный слоган «ALLURE THE BEAUTY EXPERT» имеет значение: "вовлеки эксперта /специалиста в области красоты" / "привлеки знатока красоты";

- словосочетание «THE BEAUTY EXPERT» ("Эксперт в области красоты") в заявленном обозначении не конкретизирует смысл слова «allure», а придает ему иной смысл ввиду его использования в заявленном слогане в качестве глагола, а не имени существительного;

- вывод, приведенный в заключении по результатам экспертизы, о том, что именно "allure" "является экспертом в области красоты" не соответствует действительности, т.к. "эксперт" - это одушевленное лицо, обладающее специальными познаниями в той или иной области науки, техники, искусства или ремесла;

- абстрактные понятия "шарм или очарование" не могут выступать в роли эксперта;

- таким образом, семантика сравниваемых обозначений совершенно отлична;

- "приложения для смартфонов", в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, представляют собой по сути "программное обеспечение, компьютерные программы", являющиеся неосязаемым средством реализации работы и функционирования компьютеров и/или смартфонов;

- к подгруппе товаров (аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; видеокамеры, в том числе цифровые), указанных в перечне противопоставленного товарного знака, относятся следующие товары 9 класса МКТУ: "аппаратура звукозаписывающая, аппаратура для передачи звука, аппараты переговорные, видеокамеры, громкоговорители, камеры киносъёмочные, приемники (аудио-видео), проигрыватели" (и "футляры специальные");

- анализ сравниваемых видов товаров позволяет объективно констатировать, что рассматриваемые товары имеют различную видовую принадлежность, а также ясно прослеживается их различное назначение;

- "приложения для смартфонов" (программное обеспечение) призваны обеспечить функционирование сложных интеллектуальных устройств и зачастую они являются охраняемым авторским правом объектом интеллектуальной собственности (программы для ЭВМ);

- товары, относящиеся к противопоставленной регистрации, имеют в основном простую функцию записи, приема и/ или отображения звука/ изображений (например, предназначены для простого прослушивания записи на видеомagnetofоне, просмотра телевизионной передачи, съемки на видеокамеру и т.п.) и используются, главным образом, в развлекательных или простых технических целях;

- товары противопоставленной категории состоят главным образом из приемников сигналов изображения, блоков звукового сопровождения, блоков выпрямителей и блоков развертки или ПЗС-матрицы, светочувствительной полупроводниковой пластины, которая преобразует падающий на нее свет в электрический сигнал (видеокамеры);

- "приложения для смартфонов" (компьютерные программы), в отношении которых оспаривается решение об отказе в регистрации, являются неосоздаваемым результатом интеллектуальной деятельности и представляют по сути алгоритм команд;

- сравниваемые виды товаров относятся к товарам различных категорий и продаются в различных отделах магазинов;

- таким образом, товары 9 класса МКТУ анализируемых обозначений не являются однородными;

- вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения;

- заявитель отмечает, что в отношении товарного знака заявителя «ALLURE» по заявке №2011741625, являющегося идентичным противопоставленному товарному знаку «ALLURE» по свидетельству №437916, Роспатентом было принято решение о регистрации в отношении товаров 9 класса МКТУ "приложения для смартфонов" на имя заявителя данной заявки;

- вынесение решения об отказе в регистрации товарного знака «ALLURE THE BEAUTY EXPERT», существенным образом отличающегося от противопоставленного товарного знака "ALLURE" в отношении идентичных товаров "приложения для смартфонов" нарушает единообразный подход в принятии решений Роспатентом.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы:

- распечатка из переводного англо-русского словаря Yandex, касающаяся значений слова "Allure", "beauty", "expert" [2];

- распечатка из энциклопедий, касающаяся значения слова "эксперт" в русском языке [3];

- распечатки из Научно-технического энциклопедического словаря касающиеся "программного обеспечения" и "компьютерных программ" [4];

- копия решения о регистрации товарного знака «Allure» по заявке №2011741625 в отношении товаров 9 класса МКТУ "приложения для смартфонов" [5].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012704936 в отношении товаров 09 класса МКТУ «приложения для смартфонов».

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (22.02.2012) заявки №2012704936 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс 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, № 4322 (далее – Правила).

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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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 в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ALLURE THE BEAUTY EXPERT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012704936 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ основано на наличии товарного знака [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет словесное обозначение «ALLURE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарного знака [1] на тождество и сходство было установлено следующее.

Использование одинакового алфавита, а также обычного начертания шрифтовых единиц свидетельствует о графическом сходстве сравниваемых словесных обозначений.

Сопоставляемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ALLURE». Однако отмеченное совпадение не позволяет признать знаки сходными в целом ввиду нижеследующего.

За счет присутствия в заявленном обозначении словесных элементов «THE BEAUTY EXPERT», фонетическая длина которых превышает фонетический ряд совпадающего словесного элемента, сравниваемые обозначения существенным образом отличаются по длительности звучания, а также по составу гласных и согласных звуков, что обуславливает вывод об отсутствии их сходства по фонетическому признаку словесных обозначений.

Словесные элементы сравниваемых обозначений являются лексическими единицами английского языка, которые переводятся на русский язык следующим образом:

ALLURE – 1. гл. а) вовлекать, впутывать; завлекать, заманивать, привлекать; б) очаровывать, околдовывать, пленять; 2. сущ. шарм, обаяние, очарование, прелесть, привлекательность;

BEAUTY – сущ. 1) красота; 2) красавица; 3) прелесть (иронически);

EXPERT - 1. сущ. знаток, эксперт; мастер, специалист; 2. прил. опытный, искусный; квалифицированный;

THE – артикль (см. <http://slovari.yandex.ru>).

С учетом приведенных значений словесных элементов очевидно, что словосочетание «ALLURE THE BEAUTY EXPERT» («привлечи специалиста красоты») имеет иное смысловое значение, чем просто слово «ALLURE» (глагол вовлекать, либо существительное шарм).

На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные фонетические и семантические различия.

Согласно скорректированному заявителем перечню правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «приложения для смартфонов».

В заключении по результатам экспертизы в качестве однородных товаров, указанных в перечне противопоставленной регистрации, приводились товары 09 класса МКТУ «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений».

Сравниваемые товары принадлежат к различным родовым (видовым) группам товаров (программное обеспечение и сами аппараты, транслирующие/записывающие звуки и изображения, соответственно), предназначены для выполнения принципиально различных функций, не взаимозаменяемы, существенно отличается их ценовой диапазон.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ «приложения для смартфонов»

уже зарегистрирован товарный знак по свидетельству №493155 с приоритетом от 19.12.2011.

С учетом выявленных отличий самих обозначений, а также специфики товаров, указанных в перечне заявленного обозначения и товарного знака [1], коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что обозначение по заявке №2012704936 не является сходным до степени смешения с товарным знаком [1].

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.07.2013, отменить решение Роспатента от 20.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012704936.