

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, рассмотрела возражение от 17.07.2013, поданное компанией АСУСТЕК КОМПЬЮТЕР ИНКОРПОРЕЙШН, Тайвань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 17.04.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011716842, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011716842 с приоритетом от 30.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Padfone», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 17.04.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного в отношении всех товаров 09 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства мотивировано тем, что в заявленном обозначении «Padfone» элементы «Pad» и «fone» выполнены шрифтом (Myriad Pro SemiBold), который используется крупнейшей компанией ИТ-рынка Apple Computer, Inc., США (www.apple.com, www.appleinsider.ru) для маркировки мобильных

телефонов и планшетных компьютеров, в связи с чем, при использовании заявленного обозначения в качестве товарного знака, для маркировки товаров 09 класса МКТУ, у потребителя могут возникнуть ассоциации с компанией Apple Computer, Inc., США, что не соответствует действительности, поскольку заявителем по данной заявке является тайваньская компания. Кроме того, заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, образованное из словесных элементов «PAD» (англ. – блокнот) и «FONE» (от англ. «PHONE» - телефон) и в целом может быть переведено как «телефон – планшетный компьютер».

Планшетные компьютеры получили свое широкое распространение в 2010 году после презентации и выпуска Apple iPad. Именно после коммерческого успеха Интернет-планшета Apple iPad крупнейшие компании ИТ-рынка начали производить свои варианты Интернет-планшетов.

В связи с этим регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированным знаком «MADE FOR IPAD» (международная регистрация №1040064 с приоритетом от 19.04.2010), правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014;

- с товарным знаком «iPad» (свидетельство №446393 с приоритетом от 16.07.2009), зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя Эппл Инк., 1 Инфинит Луп, Купертино, Калифорния 95014, Соединенные Штаты Америки.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 17.07.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с тем, что использование определенного шрифта может привести к тому, что заявленное обозначение может быть воспринято потребителями, как имитация обозначений компании Apple Computer Inc.;

- указанный шрифт входит в набор стандартных шрифтов программы Microsoft Word;

- заявленное обозначение является целым неделимым фантазийным словесным элементом;

- словесная часть «FONE» не является производной от слова «PHONE», в связи с чем перевод экспертизы заявленного обозначения на русский язык как «телефон – планшетный компьютер» является безосновательным;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не сходны фонетически и графически, поскольку различаются по буквенному составу, имеют разное количество звуков, слогов;

- заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, касающиеся его шрифтового исполнения.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011716842 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил распечатки словарно-справочных материалов и образцов продукции[1].

Согласно уведомлению ФИПС от 13.11.2013 изменения, касающиеся шрифтового исполнения, в заявленное обозначение были внесены.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.05.2011) поступления заявки №2011716842 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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

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

Согласно пункту (2.5.1) Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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, 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 пункте 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение, с учетом внесенных в него изменений, согласно уведомлению ФИПС от 13.11.2013, представляет собой словесное обозначение «Padfone», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Проведенный коллегией палаты по патентным спорам анализ соответствия заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Довод, изложенный в заключении по результатам экспертизы, о том, что обозначение «Padfone» выполнено шрифтом (Myriad Pro SemiBold), который используется крупнейшей компанией ИТ-рынка Apple Computer, Inc., США (www.apple.com, www.appleinsider.ru) для маркировки мобильных телефонов и планшетных компьютеров, в связи с чем, при использовании заявленного обозначения в качестве товарного знака, для маркировки товаров 09 класса МКТУ, у потребителя

могут возникнуть ассоциации с компанией Apple Computer, Inc., США не соответствует действительности, поскольку, учитывая изменения, внесенные в изображение заявленного обозначения, касающиеся его шрифтового исполнения, оно не может ассоциироваться в сознании потребителей с продукцией компании Apple Computer, Inc., США.

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари») показал, что слово «Padfone» не является лексической единицей какого-либо языка, то есть обозначение в целом является фантазийным.

Довод экспертизы относительно того, что заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, образованное из словесных элементов «PAD» (англ. – блокнот) и «FONE» (от англ. «PHONE» - телефон) и в целом может быть переведено как «телефон – планшетный компьютер» не подтверждается словарно-справочными материалами, поскольку слово «FONE» не является производным от слова «PHONE» и не является лексической единицей какого-либо языка.

В этой связи с учетом изложенного выше коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований считать заявленное обозначение несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №446393 [2] представляет собой словесное обозначение «iPad», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1040064 [3] представляет собой комбинированное обозначение. В прямоугольной рамке с закругленными углами находится схематическое изображение планшета, с права от которого в две строки расположены словесные элементы «Made for iPad», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Заявленное обозначение включает, как и противопоставленные знаки [2, 3] элемент «Pad». Однако данное обстоятельство не приводит к смешению знаков в целом. Так, восприятие знаков формируется за счет их произношения в целом, поскольку оснований для их разбивки заявленного обозначения на части не имеется. Сравниваемые обозначения различаются фонетически и визуально, благодаря наличию в конечной части заявленного обозначения элемента «fone», играющего существенную роль, как при произношении, так и при зрительном восприятии.

Кроме того по сведениям сети Интернет (www.wipo.int/romarin/, www.fips.ru – реестр товарных знаков знаков обслуживания) существуют знаки по международным регистрациям №884875 «PAD», №1039781 «MediPad», №885058 «iPAD», №802482 «B-Pad», товарные знаки по свидетельствам №438064 «gorad», №373613 «IdeaPad», включающие в свой состав элемент «pad» правовая охрана которым предоставлена на имя разных правообладателей в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ. Указанное позволяет сделать вывод о том, что элемент «PAD» в отношении товаров 09 класса МКТУ является «слабым» элементом.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что заявленное обозначение не являются лексической единицей какого-либо языка, то есть обозначение в целом является фантазийным. Тогда как словесный элемент «ipad» в переводе с английского языка означает «маленькая однокомнатная квартира». Указанное позволяет сделать вывод о семантическом несхождении сравниваемых знаков, поскольку в них заложены разные понятия и идеи.

Отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому, графическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений свидетельствует о несхождении обозначений в целом.

Отсутствие сходства исключает необходимость проведения анализа однородности товаров. В возражении однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, 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 17.07.2013, отменить решение Роспатента от 17.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011716842.