

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 04.02.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фонемика» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019743716, при этом установила следующее.



Регистрация словесного товарного знака по заявке №2019743716 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 03.09.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 29.09.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящие в состав заявленного обозначения элементы «SPEECH ANALYTICS SOLUTION» («SPEECH ANALYTICS» – в переводе с англ. языка – анализ речи; «SOLUTION» – в переводе с англ. языка – решение; «SPEECH ANALYTICS SOLUTION» – в переводе с англ. языка – решение для анализа речи. см. <https://translate.yandex.ru/>, <https://www.multitran.ru>, <https://translate.google.ru/>) не

обладают различительной способностью и являются неохраняемыми элементами обозначения, так как указывают на вид и назначение заявленных товаров и услуг.

Также экспертизой установлено, что включенный в заявленное обозначение словесный элемент «fonemica», которое в переводе с итальянского языка означает «фонемика» (см. Интернет <https://translate.academic.ru/fonemica/xx/ru/>, Большой итальяно-русский словарь > fonemica), где «Фонемика» – это направление прикладных научных исследований, раздел лингвистики, необходимый для изучения звуковых особенностей какого-либо языка. Объекты исследования в этой области – фонематические модели языка. См. Интернет <http://www.textologia.ru/slovari/lingvisticheskie-terminy/fonemika/?q=486&n=2342>; https://psychology_dictionary.academic.ru/8870/фонематический, Толковый словарь по психологии. 2013.) не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения, так как представляет собой термин из области деятельности заявителя, указывает на назначение заявленных товаров и услуг.

Данная информация была получена через сеть Интернет. Интернет, являясь глобальной информационной сетью, в настоящее время стал одним из основных средств свободного распространения и получения научной, деловой, познавательной и развлекательной информации и поэтому относится к электронным средствам распространения информации наряду с радио и телевидением.

Таким образом, сеть Интернет является источником информации, доступным широкому кругу потребителей, из которого потребитель может получить сведения об интересующих его товарах, услугах и их производителях.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему.

- использованные экспертом источники информации не отвечают требованиям руководствоваться информацией с официальных интернет-сайтов или не содержат значение слова «фонемика»;

- ссылка на Толковый словарь по психологии (2013) дана по интернет-источнику https://psychology_dictionary.academic.ru/8870, который отсылает к термину «фонематический», но не к термину «фонемика». Термина «Фонемика» и его значения указанный источник вообще не содержит. Именно поэтому этот источник не мог быть использован экспертом для предрешиения вопроса о значении слова «фонемика»;

- слово «фонематический» является производным от слова «фонема». Это слово, в свою очередь, даёт возможность образовать такое слово, как «фонетика», которое используется в современном русском языке для обозначения науки, занимающейся изучением языкового строя языка;

- вывод о том, что в России для обозначения науки, изучающей звуковой строй языка, используется термин «фонетика», а не «фонемика», подтверждается данными поисковых средств в сети интернет. При этом термин «фонемика» не используется интенсивно, в сети интернет нет сведений о таком использовании. Однако при поиске слова «Фонемика» в поисковом сервисе «Яндекс» все первые и самые значимые результаты поиска отсылают к веб-сайтам заявителя и его аффилированных лиц. Более того, в российских литературных источниках удаётся обнаружить термин «фонемика» только в трудах Н. С. Трубецкого периода 20-30 г. XX века. В частности, он предлагал деление фонологии на «фонемiku» (дисциплину, изучающую организацию звуковых систем и типы соотношения между фонемами) и «архифонемiku» (морфонологию), отвечающую за такие явления, как нейтрализации и чередования, однако эти идеи не получили развития;

- В. А. Звегинцев в своей работе «Новое в лингвистике» (1962 год) пишет следующее: «Вопрос о том, каким образом язык использует звуковую материю, выбирая в ней некоторые элементы и приспособляя их для своих разнообразных целей, разрабатывается особой лингвистической дисциплиной. Наиболее распространенное английское название этой дисциплины — «phonemics» (фонемика) или, с оттенком пуризма, «phonematics» (фонематика), поскольку основная функция звука в языке заключается в том, чтобы служить средством

различия, а основным орудием для выполнения этой функции служит фонема и ее компоненты. Однако следует отдать предпочтение преобладающему в неанглийской литературе термину «phonology» (фонология) (введен впервые в 1923 г. и основан на предложениях Женевской школы) или его описательному эквиваленту «functional phonetics» (функциональная фонетика), несмотря на то, что английское слово «phonology» часто употреблялось для обозначения совсем других областей лингвистики, в частности служило для перевода нем «Lautgeschichte». Таким образом, уже в 1962 году специалисты указывали, что термин «фонемика» не используется в русском языке, а используются термины «фонология» или «функциональная фонетика», что опять-таки свидетельствует о неизвестности термина «fonemica» среднему российскому потребителю, не знакомому с тонкостями истории российской и иностранной лингвистики;

- портал «ТекстоЛогия» не имеет статуса словаря, справочника или сайта официального госоргана. Более того, как следует из данных самого сайта, журнал Textologia.ru получил свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-79294 только 16.10.2020 г.;

- что касается ссылки на перевод слова «fonemica» с итальянского языка, то в ходе анализа обозначения принимается во внимание осведомлённость о значении слова именно среднего российского потребителя, и слову придаётся значения, присущее ему именно в русском языке. В связи с этим ссылка на итальянский словарь (с учётом того, что обозначение написано на латинице), не может характеризовать реакцию на заявленное обозначение среднего потребителя именно в России. Указание на итальянский словарь как на источник сведений, подтверждающий восприятие обозначения российскими потребителями, которые не владеют этим языком, не может быть признано обоснованным;

- даже в том случае, если признать, что слово «fonemica» могло бы быть понято потребителями однозначно в том значении, которое указал эксперт (доказательств чему в решении об отказе в регистрации не приведено), это слово не

описывает назначение товаров и услуг, в отношении которых заявителем испрашивалась регистрация;

- учитывая смысловое значение словесного элемента «fonemica», при проведении экспертизы обозначения заявитель просил эксперта обратить внимание на список заявленных товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака;

- словесный элемент «fonemica» в значении «Изучение звуков речи определенного языка» или «Целевой раздел прикладной научно-исследовательской дисциплины, созданный для изучения звуков речи» напрямую не характеризует такие товары, как «аппаратура звукозаписывающая; диктофоны; носители звукозаписи; приборы для дистанционной записи; платформы программные, записанные или загружаемые; звуковые интерфейсы; звукопроводы; микрофоны; микшеры звуковые; устройства для воспроизведения звука; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров» или же такие услуги, как «ведение автоматизированных баз данных; запись сообщений; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; обновление и поддержка информации в электронных базах данных» или же, к примеру, «консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [paas]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам»;

- кроме того, в силу того, что слово значение слова «fonemica» в русском языке не является однозначным (это и прикладной раздел науки, и сам процесс изучения звуков речи), установить его однозначное восприятие потребителем невозможно;

- при принятии решения экспертом были проигнорированы доказательства интенсивного использования обозначения «FONEMICA» в хозяйственной деятельности ООО «ФОНЕМИКА» и аффилированных с ним лиц. Заявитель и аффилированные с ним лица на протяжении более 4 лет ведут деятельность под обозначением «FONEMICA», благодаря чему оно стало известно, в том числе из публикаций в различных сетевых изданиях, на сайтах с отзывами о различных продуктах, а также в СМИ, включая такой крупный проект, как РБК.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия решения об отказе в регистрации от 29.09.2020 г. с приложением.
2. Копия заявки на регистрацию товарного знака №2018742138
3. Копия уведомления экспертизы по существу по заявке на регистрацию товарного знака №2018742138.
4. Копия статьи «15 языков, на которых говорят в России» (см. <https://zen.vandex.ru/media/promt/15-iazykov-na-kotoryh-govoriat-v-rossu-5d26ffblddfef600ae3878feY>).
5. Аналитическая справка ВЦИОМ (<https://wciom.ru/mdex.php?id=236&uid=9924V>).
6. Копия статьи «Ассортимент языков» (см. <https://typical-moscow.ru/assortimentyazykov/#i-8>).
7. Копия статьи «Лёгкий, эффективный, неподкупный: диктофон-бейдж как новая версия тайного покупателя» (см. https://newretail.ru/tehnologiiAyegkiy_effektivnyy_nepodkupiyy_diktofoD_beydzh_kak_novaya_versiya_taynogo_pokupatelya4584/).

8. Копия отзыва с сайта https://otzovik.com/review_3909519.html.
9. Копия материала с сайта https://www.telphin.ru/static/docs/talk_analytics_for_cc_retail_v2411.pdf.
10. Копия статьи «Как речевые технологии помогают управлять сотрудниками, экономить время и зарабатывать больше» (см. <https://vc.ru/marketing/94715-kak-rechevyetehnologii-pomogaTit-upravlyat-sotrudDikami-ekonomit-vremya-i-zarabatyvat-bolshel>).
11. Распечатка страницы сервиса «Яндекс. Подбор слов» (<https://wordstat.yandex.ru/#!/words=4>)ОНеМНКа).
12. Распечатка статьи Фонемика — Традиция (<https://traditio.wiki/boHeМНКа>).
13. Распечатка статьи Фонология — Wiki (<https://ru.wikipedia.org/wikiAI>)ОНОflorHfl).
14. Распечатка выдержки из источника: В. А. Звегинцев. Новое в лингвистике. Выпуск II - М.: Издательство иностранной литературы. 1962. См. <https://scicenter.online/obschaya-lipgvistika-scicenter/fonologiya-fonemika-161882.html>.
15. Копия статьи издания РБК (<https://pro.rbc.ra/news/5c98c9299a79475dea2afe53>).
16. Автоматизированная копия Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2021 по делу №СИП-750/2019.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (03.09.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми терминами;
- 3) 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.

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 (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

Заявленное обозначение представляет собой обозначение



, которое состоит из словесного элемента FONEMICA, под которым расположено словесное обозначение SPEECH ANALYTICS SOLUTIONS, выполненное буквами, значительно меньшего размера нежели элемент FONEMICA.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно: 09 - аппаратура звукозаписывающая; диктофоны; носители звукозаписи; приборы для дистанционной записи; платформы программные, записанные или загружаемые; звуковые интерфейсы; звукопроводы; микрофоны; микшеры звуковые; устройства для воспроизведения звука; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров. 35 - ведение автоматизированных баз данных; запись сообщений; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сбор и предоставление

статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; обновление и поддержка информации в электронных базах данных. 42 - инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [paas]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; услуги «облачных» вычислений; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; хранение данных в электронном виде; размещение серверов; сервер хостинг.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Fonemica» в переводе с итальянского языка означает «Фонемика» (см., интернет-словари, например, <https://translate.academic.ru>), что, в свою очередь, представляет собой направление прикладных научных исследований, раздел лингвистики, необходимый для изучения звуковых особенностей какого-либо языка. Объектами исследования в этой области являются фонематические модели языка. **ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ** — Имеющий отношение к 1, 2. 1. Фонема. 2. Фонемика ... Толковый словарь по психологии (См. Интернет, в том числе <http://www.textologia.ru/slovari/lingvisticheskie-termíny/fonemika/?q=486&n=2342>; https://psychology_dictionary.academic.ru/8870/фонематический, Толковый словарь по психологии, 2013).

В связи с изложенным указанный словесный элемент может восприниматься в качестве характеристики заявленных товаров и услуг. В частности, для таких

товаров как «аппаратура звукозаписывающая; диктофоны; носители звукозаписи; приборы для дистанционной записи; платформы программные, записанные или загружаемые; звуковые интерфейсы; звукопроводы; микрофоны; микшеры звуковые; устройства для воспроизведения звука; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров» или же таких услуг, как «ведение автоматизированных баз данных; запись сообщений; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; обновление и поддержка информации в электронных базах данных» или же, к примеру, «консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [paas]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам», о которых говорится в возражении, обозначение «Fonemica» с учетом его смыслового значения будет указывать на назначение этих товаров и услуг, поскольку они могут быть связаны с записью, анализом и изучением звуковых особенностей речи, в том числе с использованием компьютерных и информационных технологий. То же самое относится и к остальным заявленным товарам и услугам.

В отношении довода заявителя о том, что указание на итальянский словарь как на источник сведений, подтверждающий восприятие обозначения российскими потребителями, которые не владеют этим языком, не может быть признано обоснованным, следует отметить, что для фонетического восприятия слова

«Fonemica» как «Фонемика» не требуются какие-то особые знания иностранных языков в силу их одинакового звучания.

Довод возражения о неизвестности термина «fonemica» среднему российскому потребителю является неубедительным, поскольку сведения об этом слове могут быть получены с использованием общедоступных источников всемирной сети Интернет.

Относительно довода возражения об интенсивном использовании обозначения «FONEMICA» в хозяйственной деятельности ООО «ФОНЕМИКА» и аффилированных с ним лиц, коллегия отмечает, что представленные материалы не позволяют сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности в отношении заявленных товаров и услуг, поскольку они не содержат фактических сведений о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров/услуг, 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 конкретных товарах и/или услугах, сопровождаемых заявленным обозначением.

Что касается входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «SPEECH ANALYTICS SOLUTION», который в переводе с английского языка может означать «решение для анализа речи» (см. <https://translate.yandex.ru/>, <https://www.multitran.ru>, <https://translate.google.ru/>), то указанный элемент также относится к неохраняемым элементам обозначения, поскольку характеризует заявленные товары и услуги, указывая на их назначение, что в возражении не оспаривается заявителем.

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.02.2021, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2020.