

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, рассмотрела возражение от 02.05.2007, поданное компанией "Пеннзоил-Квейкер Стейт Компани", США на решение экспертизы от 30.01.2007 об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2005715300/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005715300/50 с конвенционным приоритетом от 29.08.2003 является компания "Пеннзоил-Квейкер Стейт Компани", США (далее — заявитель). Заявка № 2005715300/50 является выделенной из заявки № 2003722412/50 с сохранением конвенционного приоритета от 29.08.2003 (уведомление Федерального института промышленной собственности от 16.09.2005).

Согласно приведенному в заявке описанию "словесное обозначение "AUTO EXPRESSIONS" (ОТО ИКСПРЕШНЗ) – фантазийное словосочетание, в переводе с английского языка "автоэкспрессии"". Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 30.01.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 12 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы мотивирован тем, что заявленное обозначение "AUTO EXPRESSIONS" сходно до степени смешения со знаком "EXPRESSION" по международной регистрации № 754526 с датой регистрации от 30.01.2001, ранее

получившим правовую охрану в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ на территории Российской Федерации, правообладателем которого является "RENAULT s.a.s. societe par actions simpliffee".

Экспертиза отметила, что заявленное обозначение состоит из двух слов "AUTO" и "EXPRESSIONS". При этом слово "AUTO" в силу своей семантики (автомобиль, авто) ориентирует потребителя на назначение товаров 12 класса МКТУ. Слово "EXPRESSIONS" является сильным элементом заявленного обозначения в силу своего смыслового значения – экспрессия.

В возражении от 02.05.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявленное обозначение "AUTO EXPRESSIONS" и противопоставленный товарный знак не ассоциируются друг с другом в целом, отличаются фонетически, семантически и визуально; способны выполнять функцию товарных знаков на рынке однородных товаров независимо друг от друга.

2. Визуальные различия между заявленным обозначением и противопоставленным знаком заключаются в различной длине, поскольку заявленное обозначение состоит из двух слов "AUTO" и "EXPRESSIONS", причем первое слово "AUTO" зрительно доминирует, занимая начальную позицию, с которой начинается восприятие и прочтение обозначения в целом. Сравнимые обозначения различаются количеством букв: заявленное обозначение – 15 букв, противопоставленный знак – 10 букв.

3. Фонетические различия между заявленным обозначением и противопоставленным знаком заключаются в присутствии в анализируемом обозначении слова "AUTO", создающего два дополнительных слога, четыре дополнительных звука и одно дополнительное ударение, формирующие в целом разную фонетическую длину сравниваемых обозначений. Анализ заявленного обозначения "AUTO EXPRESSIONS" показал два слова, пятнадцать букв, четырнадцать звуков, пять слогов и два ударения. Анализ противопоставленного

знака "EXPRESSION" показал одно слово, десять букв, девять букв, три слога, одно ударение. Учитывая изложенное, фонетически сравниваемые обозначения различны.

4. Семантические отличия заявленного обозначения и противопоставленного знака заключаются в различных вызываемых ассоциациях, образах в сознании потребителя. В заявленном обозначении слово "AUTO" (auto – делающий сам, самостоятельно, без посторонней помощи совершающееся действие) является определением к слову "EXPRESSIONS" и знак в целом переводится как "САМОВЫРАЖЕНИЯ". Анализ слова "САМОВЫРАЖЕНИЯ" показал следующую семантику – раскрытие без посторонней помощи своего внутреннего мира, своей личности, творчество. Разделение заявленного словосочетания на составляющие приводит к утрате заложенной оригинальной идеи, так как обозначение воспринимается потребителем в целом без отдельного анализа составляющих его частей. Противопоставленный знак состоит из одного английского слова "EXPRESSION", которое имеет следующие значения – выражение лица, глаз; экспрессия; запись; изображение.

5. Однородность заявленных товаров 12 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения приложены следующие материалы:

- распечатка из учебника "Практическая грамматика английского языка", М., 1953 на 4 л.;

- распечатка из Нового большого англо-русского словаря, М., 1993, на 2 л.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения "AUTO EXPRESSIONS" в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров по заявке № 2005715300/50.

Заявитель был извещен о дате, месте и времени проведения заседания коллегии уведомлением за № 2005715300/50 (984698) от 01.06.2007 и на заседании отсутствовал.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (29.08.2003) заявки № 2005715300/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил ТЗ 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 ТЗ сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил ТЗ).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков:

- 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, согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение

(См. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание;
- расположение букв по отношению друг к другу

(См. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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

(См. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленный на регистрацию товарный знак является словесным и состоит из двух элементов "AUTO" и "EXPRESSIONS" (окончание "S" подразумевает множественное число). Заявленное обозначение выполнено в два слова, расположенных в одну строку, выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент "AUTO" обозначения имеет значение в переводе с английского языка – авто, машина. Слово "EXPRESSION" имеет следующее значение в переводе с английского языка – выражение, выразительность, экспрессия. См. Новый Большой англо-русский словарь: в 3 т. под общим руков. Ю.Д. Апресяна и Э.М. Медниковой. - 5-е изд., стереотип. - М.: Русский язык; 1 т., 2000, 832 стр., стр. № 165, 716.

Знак предназначен для маркировки товаров 12 класса МКТУ "принадлежности для автомобилей, а именно чехлы для сидений, приспособления солнцезащитные, рамки для номерных знаков и чехлы для рулей".

В целом сочетание слов "AUTO" и "EXPRESSIONS" не приводит к образованию устойчивого словосочетания, обладающего качественно иным уровнем восприятия, отличным от восприятия каждого элемента по отдельности. Составляющая "AUTO" является слабым элементом заявленного обозначения в силу своей семантики, поскольку носит описательный характер (назначение) по отношению к маркируемым товарам 12 класса МКТУ.

Словесный элемент "EXPRESSIONS" является основной составляющей обозначения в силу смысловой нагрузки, поскольку именно на данный элемент падает логическое ударение, при этом он визуальнo доминирует.

Противопоставленный товарный знак "EXPRESSION" является словесным и обладает вышеупомянутым смысловым значением – выражение, выразительность, экспрессия (см. вышеупомянутый источник информации). Знак выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака

действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ "автомобильные транспортные средства, легковые автомобили для передвижения по земле, тракторные наземные транспортные средства, запасные части или сменные части, не включенные в другие классы для указанных транспортных средств и автомобилей" [vehicules automobiles, voitures automobiles terrestres, vehicules terrestres tractes, pieces detachees et/ou de rechange non comprises dans d'autres classes pour ces vehicules et voitures].

Указанные в перечне рассматриваемой заявки товары 12 класса МКТУ совпадают с приведенными в перечне товарами 12 класса МКТУ противопоставленной регистрации, либо соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, а также условия реализации, что в данном случае заявителем не оспаривается.

Анализ основного элемента заявленного обозначения "EXPRESSIONS" и противопоставленного товарного знака на тождество и сходство показал следующее.

Фонетический фактор сходства показал полное вхождение противопоставленного знака в анализируемое обозначение, отличие между сравниваемыми элементами состоит только в конечной букве ("S"), произношение которой не приводит к качественно иному акценту звучания основной составляющей "EXPRESSIONS".

Семантически сравниваемые обозначения также являются сходными на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, основанных на смысловом значении слова "EXPRESSION" – выражение, выразительность.

Графическое сходство обусловлено общим зрительным впечатлением: в написании составляющих использован одинаковый алфавит, общая последовательность расположения заглавных букв по отношению друг к другу.

Фонетический, графический и семантический анализы позволяют сделать вывод о сходстве заявленного обозначения "AUTO EXPRESSIONS" и противопоставленного товарного знака "EXPRESSION". Заявленное обозначение

и противопоставленный знак ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для товаров 12 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Приведенная заявителем семантика слова "auto" (делающий сам, самостоятельно, без посторонней помощи совершающееся действие) не является первостепенной, поскольку, в данном случае общеупотребительным значением данного слова является "авто, автомобильный". При этом следует особенно отметить фонетическое воспроизведение данного слова с указанной семантикой, а также область деятельности заявителя (производство принадлежностей для автомобилей).

Довод заявителя о доминировании слова "АУТО" в визуальном восприятии заявленного обозначения нельзя признать убедительным в силу меньшего количества букв по сравнению с количеством букв основного элемента "EXPRESSIONS".

Следует отметить, что при высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака, а также однородности товаров 12 класса МКТУ, одновременное присутствие на рынке обозначения "АУТО EXPRESSIONS" и знака "EXPRESSION", исключительные права на который принадлежат иному лицу, приведет к их смешению в гражданском обороте.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для товаров 12 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.05.2007, оставить в силе решение экспертизы от 30.01.2007.

