

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Гражданский кодекс РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 26.02.2009, поданное компанией Эдванс Мэгэзин Паблишез Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006734998/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006734998/50 с приоритетом от 01.12.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «GLAMOUR», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.11.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому обозначение «GLAMOUR» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Гlamур» по свидетельству №245935 с приоритетом 11.04.2002, ранее

зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новый мир», 113035, Москва, 113035, Москва, ул. Садовническая, 32-34/25, стр. 6 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Сравниваемые обозначения признаны экспертизой сходными до степени смешения в фонетическом отношении, поскольку «Гlamур» является транслитерацией буквами русского алфавита заявленного обозначения «Glamour».

При установлении однородности услуг принимались во внимание их назначение и круг потребителей.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.02.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «GLAMOUR» (транслитерация на русский язык «ГЛАМЭ») и противопоставленный товарный знак «Гlamур» отличаются фонетически, поскольку по сравнению с противопоставленным товарным знаком заявленное обозначение имеет большую длину (семь и шесть букв соответственно), имеет иной состав гласных букв, не имеет совпадающих слогов, отличается ударением, падающим на другой слог;

- сравниваемые обозначения не обладают графическим сходством, поскольку производят различное зрительное впечатление, выполнены буквами различных алфавитов, различными видами шрифтов и в различной графике;

- заявленное обозначение имеет определенное смысловое значение и переводится с английского языка как «обаяние, очарование, романтический ореол; чары, волшебство; зачаровывать, околдовывать, пленять», в то время как противопоставленный товарный знак смыслового значения не имеет, в этой связи есть основания утверждать, что сравниваемые обозначения не обладают смысловым сходством, которое в отличие от графического сходства может выступать в качестве самостоятельного критерия;

- услуги 43 класса МКТУ «услуги ночных клубов, услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, кейтеринг (услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом, обслуживание обедов, свадеб и

т.п.), услуги салонов, комнат отдыха» заявленного обозначения не являются однородными с услугами 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку являются услугами различного вида, имеют различную область применения и различное назначение, иные условия предоставления и не могут являться взаимозаменяемыми;

- заявитель подал 24.02.2009 в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №245935 в связи с его неиспользованием

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации по заявке №2006734998/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня услуг.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- копии страниц «Нового большого англо-русского словаря» под редакцией Ю.Д. Апресяна, М.: «Русский язык», 2001;
- распечатка поиска слова «Гламур» из электронных словарей поисковой системы Яндекс.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (01.12.2006) поступления заявки №2006734998/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки оханоспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 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» (далее - 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 №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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(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.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) Правил.

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

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «GLAMOUR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ: «услуги гостиниц, баров, кафетериев, кафе, ресторанов иочных клубов; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; кейтеринг (услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом, обслуживание обедов, свадеб и т.п.); услуги салонов, комнат для отдыха, гостиных в отелях, коктейльных залов, баров».

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных услуг и имеющего более ранний приоритет товарного знака по свидетельству №245935, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «Гlamur» по свидетельству №245935 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом

буквами кириллического алфавита. Первая буква в слове «Гlamур» - заглавная, остальные – строчные. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ «парки аттракционов; организация развлечений на базах отдыха; организация балов; составление программ встреч [приемов]; организация выставок культурного и просветительного назначения; дискотеки; прокат кассет со звукозаписью; предоставление оборудования и обслуживание игровых залов; игры азартные; предоставление оборудования и обслуживание казино; киностудии; производство кинофильмов; прокат кинофильмов; клубы культурно-просветительные; организация и проведение конгрессов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; услуги конферансье; организация и проведение конференций; монтаж магнитных лент с видеозаписью; организация лотерей; организация и проведение мастер-классов [обучение]; агентства по предоставлению моделей для художников; мюзик- холлы; услуги оркестров; организация развлечений и отдыха; организация представлений [шоу]; презентации; составление программ приемов [встречи]; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация спектаклей [услуги импресарио]; постановка театральных спектаклей; организация спортивных состязаний; услуги студий записи; услуги по написанию и/или редактированию сценариев; услуги эстрадных артистов» и 43 класса МКТУ «услуги баров; буфеты; буфеты общественные [на предприятиях и т.п.]; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания».

При анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака установлено следующее.

Заявленное обозначение «GLAMOUR» обладает определенным смысловым значением и в переводе с английского языка (см. интерактивные словари <http://lingvo.yandex.ru>) означает «1. волшебство, чары; 2. шарм, обаяние, очарование». Как справедливо было отмечено в возражении от 26.02.2009, в англо-говорящих странах слово «GLAMOUR» произносится как

«гла-мэ». В то же время заявитель утверждает, что слово «Гламур» противопоставленного товарного знака не имеет смыслового значения, поскольку отсутствует в словарно-справочных изданиях. Данное утверждение представляется ошибочным. Несмотря на то, что слово «Гламур» является сравнительно новым заимствованием из иностранных языков, значение его, тем не менее, возможно найти в современных энциклопедиях, например, согласно сведениям Интернет-энциклопедии Википедия (<http://ru.wikipedia.org>) «Гламур» (англ. «*glamour*», собственно «шарм», «очарование», «обаяние») – собирательное значение мнимого роскошного образа жизни. Английское слово «*glamour*» возникло в средние века, путем заимствований из французского языка от слова «*grammaire*» (развитие значений такое: грамматика – сложная книга – книга заклинаний - колдовство, заклинания – чары, очарование) или от французского «*grimoire*» - «книга заклинаний». Первые фиксации слова «гламур» (произношение по французскому образцу, хотя в современном виде и значение сформировалось в английском) в русском языке отмечены в 1990-е годы, однако широко распространенным оно стало в 2000-е.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что заявленное обозначение «GLAMOUR» переводится на русский язык и воспринимается именно как «ГЛАМУР», а также имеет сходное с ним звучание, что обуславливает фонетическое и семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Что касается графических отличий сравниваемых обозначений за счет использования букв различных алфавитов при их написании, то необходимо отметить, что данное обстоятельство при наличии фонетического и семантического сходства сравниваемых обозначений существенного влияния на восприятие обозначений в целом не оказывает.

Относительно однородности услуг, указанных перечнях сравниваемых обозначений, необходимо отметить следующее. Услуги 43 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к услугам, оказываемым предприятиями общественного питания – «услуги баров, кафетериев, кафе, ресторанов иочных клубов; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками;

кейтеринг (услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом, обслуживание обедов, свадеб и т.п.); услуги коктейльных залов, баров», а также к услугам, связанным с гостиничным бизнесом - услуги гостиниц; услуги салонов, комнат для отдыха, гостиных в отелях». Указанные услуги либо являются идентичными услугам 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, либо соотносятся с ними по роду/виду, что обуславливает их однородность.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении услуг 43 класса МКТУ, что подтверждает вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения действующему законодательству.

Относительно довода заявителя, касающегося отсутствия основания для отказа в связи с досрочным прекращением правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №245935 в отношении однородных товаров, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность сделанных в заключение экспертизы выводов с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

Правовая охрана товарного знака «Гlamur» по свидетельству №245935 действовала на дату принятия (23.03.2009) возражения от 26.02.2009 к рассмотрению, в этой связи учет обстоятельств, возникших позднее даты

принятия возражения к рассмотрению, не может быть учтен при его рассмотрении.

С учетом вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.02.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.11.2008.