

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 – Кодекс), 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, рассмотрела возражение от 03.06.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – решение экспертизы) от 26.12.2007 о регистрации товарного знака «GALLUP UNIVERSITY» по заявке №2003716020/50, поданное компанией Гэллап, Инк. (США) (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение «GALLUP UNIVERSITY» по заявке №2003716020/50 с приоритетом от 19.08.2003 было заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

По результатам экспертизы заявленного обозначения 26.12.2007 было принято решение о регистрации товарного знака «GALLUP UNIVERSITY» по заявке № 2003716020/50 в отношении части товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

В решении экспертизы было указано, что в отношении другой части товаров 16 и всех услуг 41 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 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) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003,

зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что словесное обозначение «GALLUP UNIVERSITY» сходно до степени смешения со словесными товарными знаками «GALLUP» по свидетельству №264010 [1] и «ГЭЛЛАП» по свидетельству №264011 [2], ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

В решении экспертизы также было отмечено, что словесный элемент «UNIVERSITY» является неохраняемым элементом в составе товарного знака.

В возражении от 03.06.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил просьбу принять во внимание то обстоятельство, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1] и [2] досрочно полностью прекращена по решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, вступившем в силу 19.06.2008, и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака с учетом этого обстоятельства.

К возражению приложены копии заявлений о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1] и [2], переписка с Палатой по патентным спорам, относящаяся к рассмотрению дел о досрочном прекращении правовой охраны указанных товарных знаков, копии протоколов заседаний коллегий Палаты по патентным спорам по рассмотрению указанных заявлений.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.08.2003) поступления заявки №2003716020/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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 имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 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).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (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.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, включающее словосочетание «GALLUP UNIVERSITY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки [1] и [2] являются словесными и включают словесные элементы «GALLUP», «ГЭЛЛАП», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами соответственно латинского и русского алфавитов. Сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определено на основании фонетического и семантического тождества их доминирующих словесных элементов «GALLUP» и «ГЭЛЛАП», а также однородности товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, что заявителем в возражении не оспаривается.

На дату 02.07.2008 принятия к рассмотрению данного возражения правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1] и [2] была досрочно полностью прекращена в связи с их неиспользованием на основании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, вступивших в силу 19.06.2008.

Данное обстоятельство устраняет препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2003716020/50 в отношении вышеуказанных товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.06.2008, изменить решение от 26.12.2007 и зарегистрировать товарный знак «GALLUP UNIVERSITY» по заявке №2003716020/50 в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания
наименования мест происхождения товаров"**

(526) UNIVERSITY.

(511)

16 – бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; печатные издания, периодика; фотоснимки; писчебумажные товары; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам).

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; изучение общественного мнения; услуги в области общественных отношений; изучение рынка; деловая информация; информация статистическая; исследования в области бизнеса; обзоры печати; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; интерактивная реклама в компьютерной сети.

41 – воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно - просветительных мероприятий; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; курсы заочные; обеспечение интерактивное электронными публикациями; организация и проведение

коллоквиумов, конгрессов, конференций, мастер-классов, семинаров, симпозиумов; организация учебных и развлекательных конкурсов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); служба новостей.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака

на 1 л. в 1 экз.