

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.06.2008, поданное от имени компании Гэллап, Инк., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2003716021/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2003716021/50 с приоритетом от 19.08.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

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

Роспатентом 17.01.2008 было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ. В отношении другой части товаров 16 и всех услуг 41 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя компании ТНС Гэллап Ой, Итатууленкуйа 10, 02100, Эспоо,

Финляндия, в отношении однородных товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ товарными знаками «GALLUP» по свидетельству №264010 с приоритетом от 02.10.1997 (срок действия регистрации продлен до 02.10.2017), «ГЭЛЛАП» по свидетельству №264011 с приоритетом от 17.08.1999.

Кроме того, словесный элемент «INSTITUTE» исключен из самостоятельной правовой охраны.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.06.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- услуги 41 класса МКТУ «издание книг; обеспечение интерактивное электронными публикациями; организация и проведение конгрессов, конференций, симпозиумов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивных книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); служба новостей» заявленного обозначения не являются однородными услугами 41 класса МКТУ «воспитание; образование; организация развлечений; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий», указанных в перечне противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №264010, №264011;

- заявителем были поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков, по результатам рассмотрения которых были приняты решения о досрочном полном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №264010, №264011.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- копии уведомлений Палаты по патентным спорам, поданных 29.08.2007 заявлений и обращений заявителя [1];
- копии страниц Новейшего словаря иностранных слов и выражений [2];
- копии протоколов заседаний коллегии Палаты по патентным спорам [3].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2003716021/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

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

С учетом даты (19.08.2003) поступления заявки №2003716021/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 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, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступившим в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, или 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 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.

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 «GALLUP INSTITUTE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2003716021/50.

Словесный элемент «INSTITUTE» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 6 Закона, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 16 класса МКТУ «пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам)» и всех услуг 41 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет товарных знаков «GALLUP», «ГЭЛЛАП» по свидетельствам №264010, 264011, принадлежащих иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «GALLUP» по свидетельству №264010 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №264010 на дату (17.01.2008) принятия решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2003716021/50 действовала, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание; образование; организация развлечений; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий».

Противопоставленный товарный знак «ГЭЛЛАП» по свидетельству №264011 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №264011 на дату принятия решения Роспатента действовала, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ «игральные карты; кисти; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); принадлежности для художников» и услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; развлечения».

При сравнительном анализе заявленного обозначения «GALLUP INSTITUTE» со словесными товарными знаками «GALLUP», «ГЭЛЛАП» было установлено их фонетическое и графическое сходство за счет входящих в их состав тождественных элементов «GALLUP», «ГЭЛЛАП», выполняющих основную индивидуализирующую нагрузку.

Анализ однородности товаров и услуг сравниваемых обозначений показал, что товары 16 класса МКТУ «пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам)», услуги 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация учебных и культурно-просветительных мероприятий» заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №264010, 264011 являются идентичными, что заявителем не оспаривается. Заявителем также не оспаривается однородность таких услуг 41 класса

МКТУ заявленного обозначения как «информация по вопросам воспитания и образование; организация и проведение коллоквиумов, мастер-классов, семинаров; организация учебных и развлекательных конкурсов» и услуг 41 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков. Относительно остальных услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения, необходимо отметить, что услуги «организация и проведение конгрессов, конференций, симпозиумов» являются однородными услугам 41 класса МКТУ «проведение культурно-просветительных мероприятий», поскольку указанные услуги соотносятся как род/вид. Что же касается услуг «издание книг; обеспечение интерактивное электронными публикациями; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивных книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); служба новостей» заявленного обозначения, то они, как справедливо отмечено в возражении заявителя, не являются однородными услугам 41 класса МКТУ «воспитание; образование; организация развлечений; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий», указанными в перечне противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №264010, №264011.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения сходны до степени смешения, является обоснованным только в отношении однородных товаров 16 и части услуг 41 классов МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

К указанным обстоятельствам относится то, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) правовая охрана противопоставленных товарных знаков «GALLUP», «ГЭЛЛАП» по свидетельствам №264010, №264011 была досрочно полностью прекращена на основании решений Палаты по патентным спорам от 19.06.2008.

Палата по патентным спорам при принятии решения учитывает изложенные обстоятельства, поскольку они поступили до даты (05.08.2008) принятия возражения к рассмотрению.

В соответствии с пунктом 14.4.2.1 Правил поиск на тождество и сходство до степени смешения проводится среди товарных знаков других лиц, заявленных на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемых в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет. При этом не учитываются товарные знаки, правовая охрана которых прекращена в соответствии со статьей 29 Закона.

Поскольку правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №264010, №264011, правомерно противопоставленных в решении Роспатента, на дату принятия (05.08.2008) возражения от 17.06.2008 к рассмотрению не действовала, они не могут являться препятствием для регистрации товарного знака «GALLUP INSTITUTE» по заявке №2003716021/50 и, следовательно, нет оснований считать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении приведенных в перечне товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.06.2008, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.01.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг: