

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 15.05.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ИНФОМАРКЕТ", г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.01.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2006714773/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «GAL» по заявке № 2006714773/50 с приоритетом от 01.06.2006 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию "словесный товарный знак «GAL» (транслитерация ГАЛ) фантазийного типа исполнен прямым жирным шрифтом".

Решением Роспатента 29.01.2008 заявленное обозначение зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении части услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы и мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующими доводами:

1. заявленное словесное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарными знаками

- «GALS» (свидетельство № 264263, приоритет от 11.02.2002), «ГАЛ» (свидетельство № 217754, приоритет от 21.12.2000), «ГАЛС» (свидетельство № 221077, приоритет от 16.12.1999). Правообладателями знаков являются ЗАО «Авиапредприятие «ГАЛС», «Зиньков Герман Владимирович», ООО Производственно-коммерческая фирма «Галс»;
2. правовая охрана представлена знакам в отношении товаров 09, 16, услуг 35 классов МКТУ, которые являются однородными по отношению к заявленным товарам 09, 16, услугам 35 классов МКТУ;
 3. при установлении сходства до степени смешения экспертиза принимала во внимание фонетическое сходство словесных элементов «GALS», «ГАЛ», «ГАЛС», «GAL».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.05.2008 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству за № 221077 является комбинированным, слово «ГАЛС» написано характерным шрифтом с неравномерными утолщениями, слитным написанием букв, при отдельном написании прописной буквы «Г». Изобразительный элемент знака представлен стилизованным изображением яхты с треугольным парусом;
- слово «ГАЛС» имеет следующую семантику: 1) курс судна относительно ветра; 2) отрезок пути судна;
- заявленное обозначение отличается фонетически, визуально и семантически от противопоставленного знака по свидетельству № 221077, так как выполнено стандартным шрифтом, не имеет смыслового значения, заканчивается на твердую букву «L»;

- сравниваемое обозначение и противопоставленный знак друг с другом не ассоциируются, не сходны до степени смешения;
- фонетический признак сходства в данном случае является второстепенным;
- заявитель не оспаривает решение Роспатента в отношении услуг 35 класса МКТУ, так как сокращение перечня услуг было согласовано заявителем и возражений не вызывает;
- заявленное обозначение долгое время используется заявителем для маркировки товаров 09 и 16 (печатные издания) классов МКТУ.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об изменении решения о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 и 16 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.03.2009, заявителем был скорректирован перечень товаров 09 класса МКТУ в части исключения из первоначально испрашиваемого объема притязаний следующих товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, оптические, для взвешивания, измерения, контроля (проверки), обучения, объективы (оптика)».

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.06.2006) поступления заявки № 2006714773/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей 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» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (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 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, в частности: 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; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами

которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Смыслоное (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение "GAL" по заявке № 2006714773/50 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного объема притязаний относительно товаров 09 и всех первоначально заявленных товаров 16 классов МКТУ. Решение Роспатента от 29.01.2008 не оспаривается заявителем в отношении услуг 35 класса МКТУ. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам не исследовала противопоставленные знаки по свидетельствам № 264263, 217754.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 221077 является комбинированным. Словесная часть представлена словом «ГАЛС», которое исполнено стилизованным шрифтом буквами

кириллического алфавита, первая буква – заглавная, остальные – строчные. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение парусной лодки с раздувающимся парусом. Правовая охрана знака действует, в том числе в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Сравниваемые товары 09 и 16 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака совпадают друг с другом, либо соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, а также условия реализации, то есть являются однородными, что в данном случае заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака на тождество и сходство показал следующее.

Фонетически заявленное обозначение "GAL" и словесный элемент "ГАЛС" противопоставленного знака близки за счет совпадения произношения начальных частей "GAL" - "ГАЛ".

Графические отличия сравниваемых обозначений заключаются в разном зрительном впечатлении, которое основано на изобразительном элементе противопоставленного знака в виде парусной лодки, а также стилизованном написании словесного элемента "ГАЛС". Заявленное же обозначение выполнено стандартным шрифтом и не содержит изобразительных компонентов. Также коллегия отмечает, что заявленное обозначение и словесная составляющая противопоставленного знака выполнены разным шрифтом и алфавитом (латиница и кириллица), что также свидетельствует о их визуальном несходстве.

Семантически сравниваемые обозначения различны. Данный фактор обусловлен отличными образами, которые заложены в обозначениях. Словесный элемент "ГАЛС" противопоставленного знака имеет следующую семантику: курс судна относительно ветра; снасть парусного судна (веревка) (см. Яндекс. <http://slovari.yandex.ru>). Графический элемент

усиливает восприятие противопоставленного знака с точки зрения заложенного смыслового образа. Заявленное же обозначение имеет следующие значения: гал (единица измерения ускорения, в переводе с немецкого языка); девушка (в переводе с английского языка) [см. Яндекс. <http://lingvo.yandex.ru>].

Совокупность семантического и графического анализов позволяет сделать вывод об отсутствии сходства в целом заявленного обозначения и противопоставленного знака. Фонетический критерий сходства в данном случае является второстепенным.

Следовательно, заявленное словесное обозначение и противопоставленный комбинированный знак не ассоциируются друг с другом в целом.

Таким образом, вывод об отнесении заявленного обозначения для товаров 09, 16 классов МКТУ как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является неправомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.05.2008, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.01.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2006714773/50 в качестве товарного знака для следующих товаров:

Форма № 81.1

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

- (511) 09 - приборы и инструменты фотографические, кинематографические, для сигнализации, спасания; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; оборудование для обработки информации и компьютеры; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; автоматы кассовые; антенны; аппараты телефонные; аппараты для передачи звука; аппараты внутренней связи; блоки памяти для компьютеров; видеокамеры; видеотелефоны; карты с магнитным кодом; карточки идентификационные магнитные; кодеры магнитные; коммутаторы; компакт-диски (пзу); компакт-диски (аудио-видео); ленты магнитные для видеозаписи; микропроцессоры; микрофоны; носители информации магнитные; носители информации оптические; очки (оптика); оправы для очков; передатчики (дистанционная связь); плееры для компакт-дисков; программы для компьютеров; процессоры (центральные блоки обработки информации); принтеры; рации портативные; устройства для игр с использованием отдельных экранов или мониторов; смарт-карточки; схемы интегральные; телевизоры; телефоны переносные; фотоаппараты; чипы (интегральные схемы); dvd-плееры.
- 16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; фотоснимки; писчебумажные товары; пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); авторучки; афиши; бланки; брошюры; буклеты; газеты; журналы (периодика); издания печатные; календари; карточки кредитные печатные неэлектрические; книги; книги записей; клеи канцелярские или бытовые; конверты; коробки картонные или бумажные; ленты клейкие; наклейки самоклеящиеся; обложки; пакеты, мешки (конверты, обертки, сумки) для упаковки бумажные и пластмассовые; плакаты; портреты; проспекты; салфетки косметические бумажные; учебники; фильтры бумажные для кофе;

этикетки (за исключением тканевых).

35 - реклама; реклама телевизионная; рекламные агентства; агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.