

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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 21.04.2008, поданное компанией Гэллап, Инк., (США) (далее - Заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности от 29.01.2008 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение экспертизы) по заявке № 2003716017/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2003716017/50 с приоритетом от 19.08.2003 является компания Гэллап, Инк., США (далее - заявитель).

Согласно заявке в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение "GALLAP PRESS", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом слово "PRESS" включено в качестве неохраняемого элемента.

Правовая охрана испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

- 16 класс МКТУ: 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)

- 35 класс МКТУ: 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 класс МКТУ: 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.

Федеральным институтом промышленной собственности 29.01.2008 было принято решение о регистрации товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

16 класс МКТУ: 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).

35 класс МКТУ: 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 класс МКТУ: издание книг; обеспечение интерактивное электронными публикациями; публикации с помощью настольных электронных издательских

систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных).

В части остальных товаров 16 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ признано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), поскольку оно сходно до степени смешения со словесными товарными знаками "ГЭЛЛАП" и "GALLAP", зарегистрированными в Российской Федерации за № 264010 и № 264011, соответственно, с приоритетом от 17.08.1999 на имя «ТНС Гэллап Ой», Финляндия.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- часть услуг заявленного обозначения (воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; курсы заочные, а также информация по вопросам воспитания и образования; организация и проведение коллоквиумов, мастер - классов, организация учебных и развлекательных конкурсов) однородны услугам противопоставленных знаков, однако такие услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения, как «издание книг; обеспечение интерактивное электронными публикациями; организация и проведение конгрессов, конференций, симпозиумов, публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); служба новостей» не являются однородными с услугами, перечисленными в противопоставленных регистрациях, поскольку услуги по организации и проведению конгрессов, конференций, симпозиумов не являются ни услугами воспитания, ни услугами развлечений, ни спортивными состязаниями.

- владелец противопоставленных знаков никогда не оказывал и не оказывает тех услуг, которые приведены в перечнях свидетельств № 264010 и № 264011, в связи с чем заявителем поданы в Палату по патентным спорам

заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных знаков, однако по независящим от заявителя обстоятельствам эти заявления не были рассмотрены.

Для подтверждения приведенных доводов к возражению приложены копии следующих материалов:

- Новейший словарь иностранных слов и выражений, Минск, Современный литератор, 2005, с.422,431,735 на 4 л. [1];

- Заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков №№ 264010 и 264011 и Уведомления Палаты по патентным спорам о рассмотрении указанных заявлений на 10 л. [2].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.08.2003) поступления заявки № 2003716017/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным)

и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.4 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и состоит из слов "GALLAP" и "PRESS", выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и расположенных в одну строку, при этом слово "PRESS" включено в качестве неохраняемого элемента.

Противопоставленные знаки "ГЭЛЛАП" и "GALLAP" являются словесными обозначениями, выполненными заглавными буквами, соответственно, русского и латинского алфавитов.

Словесный элемент "GALLAP" заявленного обозначения тождественен словесному товарному знаку "GALLAP" по свидетельству № 264010, а противопоставленный знак "ГЭЛЛАП" является транслитерацией слова "GALLAP" на русский язык, в связи с чем слова "GALLAP" и "ГЭЛЛАП" имеют тождественное звучание. Тождественность звучания словесных элементов сравниваемых обозначений обуславливает вывод об их фонетическом сходстве.

Словесные элементы заявленного и противопоставленных обозначений выполнены стандартным шрифтом, в связи с чем визуально они являются сходными.

Отсутствие смыслового значения слов "GALLAP" и "ГЭЛЛАП" не позволяет провести анализ по семантическому фактору сходства.

С учетом изложенного заявленное обозначение "GALLAP PRESS" является сходным с противопоставленными товарными знаками "GALLAP" и "ГЭЛЛАП".

Анализ товаров и услуг заявленного обозначения с целью установления их однородности с товарами и услугами, в отношении которых произведена регистрация противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Противопоставленное свидетельство № 264010 зарегистрировано в отношении таких услуг 41 класса МКТУ, как «воспитание; образование; организация развлечений; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий», а свидетельство № 264011 - в отношении таких услуг 41 класса МКТУ, «как воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий».

Вопреки мнению заявителя экспертиза признала, что услуги 41 класса МКТУ «издание книг; обеспечение интерактивное электронными публикациями; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных)» заявленного обозначения неоднородны указанным выше услугам противопоставленных товарных знаков и включила эти услуги в перечень решения о регистрации товарного знака.

Что же касается услуг 41 класса МКТУ «организация и проведение конгрессов, конференций, симпозиумов; служба новостей», то они являются однородными таким услугам противопоставленных товарных знаков, как «организация культурно-просветительных мероприятий», т.к. конгрессы, конференции, симпозиумы, служба новостей относятся к культурно-просветительным мероприятиям, в связи с чем вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 21.04.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 29.01.2008.