

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение от 18.11.2008, поданное компанией «Норддойче Ферлагсгезельшафт мБХ», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №868045, при этом установила следующее.

Международная регистрация данного знака была произведена на имя заявителя 06.01.2005 за №868045 с конвенционным приоритетом от 19.07.2004 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №868045 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изображение горизонтально направленного прямоугольника серого цвета, в центр которого помещен словесный элемент «Gala», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.05.2008 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Gala» по международной регистрации №868045 в отношении части товаров 41 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг данной международной регистрации, мотивированное несоответствием знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что знак «Gala» сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №205151, зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом факторе.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.11.2008, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 28.05.2008.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) знак «Gala» и противопоставленный товарный знак фонетически несходны, так как их словесные элементы различаются количеством слов, слогов, звуков и составом звуков;
- 2) знак «Gala» и противопоставленный товарный знак визуально несходны, так как различаются шрифтовым исполнением словесных элементов и своим дизайном в целом;
- 3) знак «Gala» и противопоставленный товарный знак семантически несходны, так как входящие в них слова «Gala», «GALLA» и «COLLECTION» полисемичны, что обуславливает различные варианты перевода на русский язык сравниваемых словесных элементов, которые не совпадают;
- 4) вероятность смешения услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечнях товаров и услуг сравниваемых регистраций, чрезвычайно мала ввиду известности заявителя как издателя журнала «Gala»;
- 5) заявителем было подано в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака в связи с его неиспользованием.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории

Российской Федерации знаку «Gala» по международной регистрации №868045 в отношении всех товаров и услуг, приведенных в данной международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета знака (19.07.2004) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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 имеющими 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных

обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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.

Знак по международной регистрации №868045 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изображение горизонтально направленного прямоугольника серого цвета, в центр которого помещен словесный элемент «Gala», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

Следует отметить, что внимание на себе акцентирует словесный элемент «Gala», а изображение простой геометрической фигуры в виде прямоугольника играет подчиненную роль – служит только фоном для указанного слова, что обуславливает вывод о доминировании в знаке данного словесного элемента.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Gala» по международной регистрации №868045 испрашивается в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг данной международной регистрации.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №205151 с приоритетом от 12.02.1999 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изображение прямой горизонтальной линии, которая разделяет словесные элементы «GALLA» и «COLLECTION», выполненные шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что словесный элемент «GALLA» исполнен более крупным шрифтом и занимает большую часть пространства в знаке, в силу чего акцентирует внимание на себе. Слово «COLLECTION», являющееся неохраняемым элементом согласно данной регистрации, отделено от слова «GALLA» горизонтальной линией, не образует с ним единого словосочетания и занимает в знаке периферийное положение. Изображение прямой горизонтальной линии является «слабым» элементом, играет в знаке подчиненную роль. Указанное обуславливает вывод о доминировании в знаке слова «GALLA».

Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ знака «Gala» по международной регистрации №868045 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №205151 показал следующее.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «Gala» и «GALLA», которые доминируют в них. Фонетическое тождество данных слов обусловлено совпадением состава

звуков. При этом следует отметить, что удвоенный звук «L» в слове «GALLA» не влияет на фонетическое восприятие сравниваемых обозначений.

В силу указанного сравниваемые знаки ассоциируются между собой в целом, что позволяет сделать вывод о том, что они являются сходными.

Следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам при этом исходила из того, что при восприятии данных обозначений, ввиду фонетического тождества доминирующих в них словесных элементов, превалирует фонетический фактор.

Некоторые различия сравниваемых обозначений по графическому критерию (шрифтовое исполнение словесных элементов, внешний вид и расположение изобразительных элементов), а также по семантическому критерию (с учетом полисемичности входящих в них иностранных слов) не оказывают решающего влияния на восприятие сравниваемых знаков российским потребителем и, следовательно, не изменяют вывода об их сходстве. Для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Gala» по международной регистрации №868045, и услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №205151, относятся к одной и той же родовой группе, имеют одинаковое назначение и один и тот же круг потребителей, что позволяет сделать вывод об их однородности.

Таким образом, знак «Gala» по международной регистрации №868045 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №205151 являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ. Следовательно, заключение экспертизы следует признать обоснованным.

Вместе с тем, действие противопоставленной регистрации в отношении услуг 41 класса МКТУ на основании решения Роспатента от 21.11.2008 было досрочно прекращено.

В силу указанного противопоставленный товарный знак на дату принятия возражения к рассмотрению (24.12.2008) уже не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Gala» в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Изложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания знака несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.11.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.05.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «Gala» по международной регистрации №868045 в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне товаров и услуг данной международной регистрации.