

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, 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 02.10.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЛЛТЕК», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006716128/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006716128/50 с приоритетом от 14.06.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Галерея «ГОРБУНОВЪ»», представляющее собой словосочетание, состоящее из двух словесных элементов, где первый элемент выполнен стандартным шрифтом с заглавной буквы, а второй – выполнен заглавными буквами.

Федеральным институтом промышленной собственности 16.05.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 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 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, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее— Правила).

Решение Федерального института промышленной собственности обосновано тем, что заявленное обозначение включает словесный элемент «ГОРБУНОВЪ», который является неохраняемым, так как не обладает различительной способностью, представляет собой распространенную фамилию (см. Интернет, Яндекс) и занимает доминирующее положение в обозначении.

Кроме того, указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «Gallery» по свидетельству №154531 с приоритетом от 06.06.1996 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];

- «ГАЛЕРЕЯ» по свидетельству №309924 с приоритетом от 12.04.2004 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ [2];

- «Gallery» по свидетельству №277302 с приоритетом от 04.11.2003 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ [3].

В возражении от 14.08.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение нельзя отнести к пункту 1 статьи 6 Закона, поскольку практика регистрации товарных знаков и знаков обслуживания уже знает регистрацию известных распространенных фамилий в качестве знаков обслуживания;

- ссылка на распространенность фамилии «Горбуновъ» в сети Интернет не представляется объективной, потому, как разные поисковые

системы дают различное количество совпадений данного обозначения, кроме того, результаты поиска предлагают большое количество ссылок не на фамилию «Горбуновъ», а на слова «горбун», «горб», также ряд ссылок носит весьма сомнительный и/или развлекательный характер;

- заявитель исходит из того, что заявленное обозначение представляет собой сочетание фамилии со словесным элементом, поэтому следует оценивать смысловое значение фамилии и различительную способность в целом, при этом надо учитывать, что включение в обозначение наряду с фамилией иного словесного элемента усиливает различительную способность обозначения;

- в соответствии с пунктом 2.3 Рекомендаций, заявленному на регистрацию обозначению, воспроизводящему фамилию, может быть предоставлена правовая охрана в случае, если оно является не только именем собственным, но и имеет смысловое словарное значение, а в данном случае элемент обозначения «Горбуновъ» обладает различительной способностью, так как слово происходит от слова «горб», но в связи с неблагозвучностью данного слова была выбрана стилизация под фамилию;

- концепция знака обслуживания «Галерея «ГОРБУНОВЪ» предполагает основополагающее его использование относительно 35 класса МКТУ; конструкция здания и дизайн помещения торгового предприятия предполагает использование изогнутых, выпуклых, округлых элементов, остальные классы заявленных услуг МКТУ являются сопутствующими основному применению заявленного обозначения;

- заявленному обозначению, включающему фамилию, может быть предоставлена правовая охрана в том случае, если дополнительный элемент может быть зарегистрирован в качестве товарного знака самостоятельно, в данном случае, таким элементом является словесный элемент обозначения «Галерея», который зарегистрирован в качестве товарных знаков на имя различных заявителей;

- что касается противопоставлений по словесному элементу «Галерея», то заявитель обращает внимание на то, что им заявлено словосочетание «Галерея «ГОРБУНОВЪ»», а в этом случае смысловое значение заявленного обозначения также как и фонетическое и визуальное отличается от одного слова «Галерея».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006716128/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

В дополнение к доводам возражения заявителем были представлены следующие материалы:

- материалы, полученные с помощью поисковой системы Yahoo на 2 л. в 1 экз. [1];

- материалы, полученные с помощью поисковой системы Google на 2 л. в 1 экз. [2];

- материалы, полученные с помощью поисковой системы Rambler на 2 л. в 1 экз. [3];

- копия Решения об отказе в регистрации товарного знака от 16.05.2007 на 4 л. в 1 экз. [4];

- материалы из Реестра Российских товарных знаков и знаков обслуживания на 8 л. в 1 экз. [5].

На заседании коллегии, состоявшейся 12.08.2008, заявитель также представил следующие дополнительные материалы:

- материалы, полученные с помощью поисковой системы Яндекс на 1 л. в 1 экз. [6];

- Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 12 мая 2003 на 1 л. в 1 экз. [7].

На заседании коллегии, состоявшемся 12.08.2008, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены новые основания для отказа в регистрации заявленного обозначения. Было установлено, что заявленное

обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона. Поскольку в знаке присутствует словесный элемент «Галерея» (**Галерея** (франц. *galerie*, от итал. *gal-leria*), 1) длинное крытое светлое помещение, в котором обычно одну из продольных стен заменяют колонны или столбы, а иногда ещё и балюстрада; 2) государственное, общественное или частное предприятие, постоянно занимающееся экспонированием, хранением, изучением и пропагандой искусства.), то заявленное обозначение для части заявленных услуг указывает на вид деятельности, а в отношении другой части услуг является ложным.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.06.2006) поступления заявки №2006716128/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к указанным обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических

названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность

возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке №2006716128/50 представляет собой словосочетание «Галерея «ГОРБУНОВЪ»», выполненное стандартными буквами русского алфавита в одну строку.

Анализ заявленного словесного обозначения «Галерея «ГОРБУНОВЪ»» показал, что данное словосочетание содержит словесный элемент «Галерея» (**Галерея** (франц. *galerie*, от итал. *gal-leria*), 1) длинное крытое светлое помещение, в котором обычно одну из продольных стен заменяют колонны или столбы, а иногда ещё и балюстрада; 2) государственное, общественное или частное предприятие, постоянно занимающееся экспонированием, хранением, изучением и пропагандой искусства). Таким образом, заявленное обозначение будет указывать на вид предприятия «галерею», следовательно, для части заявленных услуг является ложным, а для другой части заявленных услуг - описательным.

Выполнение словосочетания таково, что элемент «Галерея» указывает на вид предприятия, а элемент «ГОРБУНОВЪ» - его название, что придает заявленному обозначению определенную семантическую семантику, поскольку именно он выступает индивидуализирующим элементом позволяющим отличать товары и услуги заявителя от товаров и услуг других производителей.

В силу вышеизложенного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) только в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ, которые характерны для деятельности галерей: информация по вопросам развлечений; организация выставок с культурно-просветительной целью; услуги образовательно-воспитательные, с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента обозначения «Галерея» как не

обладающего различительной способностью и представляющего собой общепринятое наименование (пункт 1 статья 6 Закона).

В отношении остальных заявленных услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41(части), 43, 45 услуг МКТУ заявленное обозначение является ложным, то есть не соответствует пункту 3 статьи 6 Закона.

Относительно вывода экспертизы о том, что словесный элемент заявленного обозначения «ГОРБУНОВЪ» не обладает различительной способностью, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что при обращении к поисковым системам Интернета, действительно, выявлены люди, являющиеся носителями данной фамилии, однако все выявленные фамилии заканчиваются на буквы: «-ов», «-ва», а рассматриваемый словесный элемент «ГОРБУНОВЪ» имеет в своем окончании «твердый знак», что не является распространенным.

В силу вышеизложенного, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункту 1 статьи 6 Закона, в данном случае, является необоснованным.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении услуг 35, 36 и части 43 классов МКТУ необходимо отметить следующее.

Коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что заявленное обозначение является словосочетанием, имеющим определенную семантику, то есть, словесные элементы: «Галерея» и «ГОРБУНОВЪ» связаны друг с другом по смыслу, так как, в данном случае «ГОРБУНОВЪ» выступает в роли названия галереи и придает заявленному обозначению определенную семантическую окраску и именно он выступает индивидуализирующим элементом.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «Gallery», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ГАЛЕРЕЯ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение «Gallery», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Таким образом, противопоставленные знаки [1; 2; 3] не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку содержат в своем составе только один словесный элемент «Gallery»/«ГАЛЕРЕЯ», который включен в заявленное обозначение как неохраняемый элемент. В связи с чем, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является неправомерным.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 02.10.2007, отменить решение экспертизы от 16.05.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006716128/50 в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:

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

(511)	
41	информация по вопросам развлечений; организация выставок с культурно-просветительной целью; услуги образовательно-воспитательные

Приложение: сведения об уплате пошлины на 2 л., в 1 экз