

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.09.2013, поданное компанией Norddeutsche Verlagsgesellschaft mbH, Германия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №474900, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011737646 с приоритетом от 17.11.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.11.2012 за №474900 в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ЗАО «АКВердикт.РФ», Россия (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №474900 представляет собой словесное обозначение «ГАЛАЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.09.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №474900, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации №868045, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение;

- в противопоставленном знаке доминирующее положение занимает словесный элемент «Gala». Изобразительный элемент, представляющий собой серый прямоугольник, служащий фоном для словесного элемента, не обладает большой различительной способностью и не играет существенной роли при восприятии товарного знака

- словесный элемент противопоставленного знака, который произносится [гала], фонетически полностью входит в оспариваемый товарный знак. Следовательно, сравниваемые знаки фонетически сходны;

- оценивая семантику сравниваемых обозначений, следует отметить, что слова «Gala» и «Галай» воспринимаются как имена собственные;

- что касается визуального признака сходства, то различия в алфавитах и видах шрифтов, использованных для написания слов «Gala» и «Галай», не являются существенными;

- часть товаров 16 класса МКТУ, которые относятся к печатной продукции и материалам для переплетных работ, и все услуги 41 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации №474900, однородны товарам 16 и услугам 41 классов МКТУ, в отношении которых охраняется знак «Gala» по международной регистрации №868045;

- сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, в целом ассоциируются друг с другом, поэтому у потребителя вполне может возникнуть представление о принадлежности товаров и услуг, маркированных этими товарными знаками, одному и тому же лицу;

- кроме того, лицо, подавшее возражение является частью международного издательского холдинга Gruner + Jahr, который выпускает около 500 журналов и газет в более чем 30 странах мира. Наиболее известными изданиями, выпускаемыми в Российской Федерации, являются журналы «Gala», «Gala Биография», «GEO», «GEO Traveller»), «ОЕОлёнок»;

- журнал «Gala» был основан в 1994 году, «Gala Биография» выпускается в России с 2004 года;

- лицо, подавшее возражение, не ограничивает свою деятельность в России исключительно изданием печатной продукции, а распространяет ее также на сферу образования и развлечений, спонсирование спортивных и культурных мероприятий и участие в них, распространение информации об этих событиях посредством сети Интернет и других компьютерных сетей;

- учитывая широкую известность изданий лица, подавшего возражение, представленных на медийном рынке более десятка лет под наименованием «Gala», можно заключить, что регистрация на имя ЗАО «АКВердикт.РФ» товарного знака «ГАЛАЙ», предназначенного для маркировки печатных изданий, информационных ресурсов и сопутствующих услуг, может ввести потребителя в заблуждение относительно действительного производителя товаров и услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №474900 недействительным частично.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарном знаке по свидетельству №474900 и международной регистрации №868045 – [1];
- распечатки с сайтов www.guj.de/, www.axelspringer.ru/ – [2];
- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о журнале «Gala» – [3].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 09.09.2013, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- между сравниваемыми товарными знаками отсутствует сходство до степени смешения, поскольку они обладают звуковыми, графическими и смысловыми отличиями и в целом не ассоциируются друг с другом, поэтому у потребителя не может возникнуть представление о принадлежности товаров, маркированных этими товарными знаками, одному и тому же лицу.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №474900.

К отзыву были представлены следующие материалы:

- копия паспорта Галай И.В. – [4];

- копии протоколов Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «АКВердикт.РФ» – [5];

- копия Выписки из реестра акционеров ЗАО «Аудиторская компания БИГ5» – [6];

- копии благодарственного письма, дипломов – [7].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (17.11.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке свидетельству №2011737646 включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №474900 представляет собой словесное обозначение «ГАЛАЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак по международной регистрации №868045 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого помещен словесный элемент «Gala», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку

предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Сопоставительный анализ на тождество и сходство показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям установлено, что слово Гала – означает женское имя, производные от него: Га́лка; Га́ля; Галю́ня; Галю́ся [от греч. gala — молоко], см. Словарь личных имен на сайте <http://dic.academic.ru/>.

Самой известной женщиной с таким именем была Елена Дьяконова (Гала) – муза Поля Элюара и Сальвадора Дали.

Кроме того, слово Гала — [фр. gala] означает: 1. в XVII XVIII вв.: торжественный придворный праздник; 2. в соединении с существительным обозначает праздничное, торжественное, яркое зрелище (например, гала концерт, гала представление), (см. Словарь иностранных слов. Комлев Н.Г., 2006 на сайте <http://dic.academic.ru/>).

Слово Галай – является распространенной фамилией. Известными людьми с такой фамилией являются: Виталий Вадимович Галай (род. 8 ноября 1985, Республика Саха, Якутия) – украинский эстрадный певец, автор и композитор; Галай Биньямин (1921-1995) – писатель.

В отзыве правообладателем было указано, что обозначение «ГАЛАЙ» является фамилией генерального директора, а также акционера юридического лица правообладателя – Галай Ирины Владимировны.

Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии сходства у сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства обозначений, поскольку они порождают в сознании потребителя разные смысловые образы.

Таким образом, в данном случае отсутствие смыслового сходства у сравниваемых обозначений ГАЛА – ГАЛАЙ способствует признанию их несходными, несмотря на их звуковое сходство, обусловленное фонетическим вхождением противопоставленного словесного обозначения в оспариваемый товарный знак.

Что касается графического признака сходства, то следует отметить, что противопоставленный знак представляет собой комбинированное обозначение, в то время как оспариваемый знак является словесным, что делает их несходными.

Кроме того, визуальные различия знаков усиливаются за счет исполнения словесных элементов буквами разных алфавитов и разными шрифтами.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что в целом сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом и, следовательно, признаются несходными, что приводит к отсутствию возможности смешения потребителями однородных товаров и услуг, маркированных этими знаками.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №474900 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 09.09.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №474900.