

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.04.2024, поданное компанией Blockchain Game Partners, Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1663292, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1663292 знака «GALA» произведена Международным Бюро ВОИС 28.08.2021 на имя заявителя с датой конвенционного приоритета от 02.03.2021. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 08.06.2023 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1663292 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ. В

отношении всех услуг 35, 36, 41 классов в уведомлении от 28.09.2022 о предварительном отказе, предшествующем вынесению решения Роспатента от 08.06.2023г., указано на несоответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, а именно положением пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения с



товарным знаком [1] «  » по свидетельству № 577500 с приоритетом от 30.04.2014 г., зарегистрированным, в том числе, для услуг 35 классов МКТУ на имя Тимофеева Александра Викторовича, 185016, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, 9-28 (RU); товарным знаком [2]

«  **Биография** » по свидетельству № 370359 с приоритетом от 26.07.2006 г., зарегистрированным, в том числе, для услуг 36, 41 классов МКТУ на имя Призма Медиа, 13, рю Анри Барбюс, 92230 Женвилье, Франция (FR).

В поступившем 08.04.2024 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 08.06.2023 в связи со следующим.

Заявитель не оспаривает отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению по международной регистрации № 1663292 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ в связи с противопоставлением товарного знака по свидетельству № 577500, но при этом выражает несогласие с изложенными в Решении об отказе доводами экспертизы о невозможности регистрации заявленного обозначения для остальной части заявленных услуг 36, 41 классов МКТУ, обусловленными противопоставлением товарного знака по свидетельству № 370359.

По мнению заявителя, товарный знак по свидетельству № 370359 не является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации № 1663292 и не ассоциируется с ним в целом в силу: разной сферы деятельности правообладателей противопоставленных товарных знаков и заявителя, отсутствия однородности сравниваемых услуг; различного общего зрительного впечатления,

создаваемого заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками; отсутствия сходства до степени смешения по основным критериям оценки сходства (фонетический, семантический, графический).

«Gala Games» — это платформа, которая создает игры на основе блокчейна, каждая из которых предоставляет игрокам максимально приближенную к реальности виртуальную аналогию права собственности на игровые предметы за счет использования невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Исходя из сферы деятельности, заявитель указывает, что потребителями услуг под международной регистрацией являются молодые люди, которые разбираются в современных технологиях, а противопоставленный товарный знак принадлежит издательству журнала, потребителем которых являются преимущественно женщины, интересующиеся новостями светской жизни и жизни известных актеров, певцов, деятелей культуры. Кроме того заявителем приведена информация о том, что на момент подачи возражения прием заявок на подписку журнала приостановлен и на настоящий момент обозначение не используется.

Заявитель по международной регистрации № 1663292 воспользовался предоставленным ему действующим законодательством правом и обратился к правообладателю противопоставленного в Решении об отказе товарного знака по свидетельству № 370359. В настоящее время стороны ведут переговоры о предоставлении письма-согласия.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, отменить Решение Роспатента от 08.06.2023 и в дополнение к заявленным товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ также предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1663292 в отношении всех заявленных услуг 36, 41 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

1. Распечатка с сайта <https://coinmarketcap.com/alexandria/ru/article/what-is-gala-gam-gala-features-tokenomics-and-price-prediction>;

3. Распечатка с сайта <https://finswin.com/cripto/igrv/gala.html>;

4. Распечатка с сайта <https://vc.rU/u/903848-egor-polyanskiy/1025279-obzor-gala-decentralizovannaya-platforma-dlya-igr-na-blokcheyne?ysclid=lumkmeaunh968491470>;

5. Распечатка с сайта <https://p22e.com/ru/games/?yselid=lumkpak9vv86852126>;

6. Распечатка с сайта <https://coinkickoff.com/ru/>;

7. Распечатка с сайта <https://vk.com/galabiography?w=club143708973>;

8. Распечатка с сайта <https://vk.com/galabiography>;

9. Распечатка с сайта <https://snob.ru/selected/entry/99714/>;

11. Распечатка с сайта <https://www.vedon.osti.ru/technology/articles>;

12. Распечатка с сайта <https://vc.ru/flood/13947-geo-is-back>;

13. Распечатка с сайта <https://delpress.ru/журнал/Гала-Биография/Gala-Biografiya?vsclid=lumlp3f6nd549073040>.

Заявитель неоднократно заявлял ходатайства о переносе рассмотрения возражений ввиду ведения переговоров с владельцем противопоставленного товарного знака. Указанные ходатайства были удовлетворены на заседаниях коллегий от 22.05.2024, 22.07.2024, 23.09.2024, 20.11.2024, 20.01.2025, 19.03.2025.

На заседании, состоявшемся 16.05.2025, рассмотрение возражения на решения Роспатента в отношении знака по международной регистрации №1663292 было объединено с рассмотрением возражения на решение Роспатента по международной регистрации №1693273 (которые представляют собой тождественные обозначения), в ходе которого были выявлены не учтенные противопоставления.

В качестве дополнительного обстоятельства в протоколе заседания коллегии от 16.05.2025 было указано на несоответствие знака по международной регистрации №1663292 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не только в части ранее

приведенных противопоставлений, но также в связи со сходством до степени

 

смещения со знаками [3] «**Gala**», [4] «**Gala**» по международным регистрациям №№1476857A, 868045A с конвенционными приоритетами от 23.07.2018, 19.07.2004, которым правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В связи с дополнительными обстоятельствами заседание было перенесено для подготовки заявителем ответа.

В последующем 18.06.2025 заявителем представлен сокращенный перечень услуг 36, 41 классов МКТУ, который он просил учесть, а также ходатайство о переносе ввиду переговоров с владельцами противопоставленных знаков, при этом доказательства ведения переговоров были предоставлены только в отношении переговоров с владельцем товарных знаков[3-4]. Ходатайство не было удовлетворено, так как общий срок рассмотрения на дату заседания составлял период более одного года, а обстоятельства, о которых пишет заявитель, так и не наступили.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (02.03.2021) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1663292 правовая база для оценки ее охранныспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак «GALA» по международной регистрации №1663292 с конвенционным приоритетом 02.03.2021 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана согласно доводам возражения спрашивается в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, которым охрана уже была предоставлена оспариваемым решением Роспатента, а также дополнительно в отношении услуг 36, 41 классов МКТУ, в отношении которых выявлены препятствия к предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации.

Принимая во внимание отказ владельца знака по международной регистрации №1663292 от изыскания правовой охраны в отношении услуг 35 класса МКТУ, противопоставление [1] не препятствует регистрации в какой-либо иной части, поэтому не подлежит дальнейшему учету.

Биография

Противопоставленный товарный знак [2] «» по свидетельству № 370359 с приоритетом от 26.07.2006 г. является комбинированным и состоит из словесного элемента «GALA», выполненного буквами латинского

алфавита на фоне черного прямоугольника, а также словесного элемента «БИОГРАФИЯ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе в отношении услуг 36, 41 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [3] «»,[4] «»

по международным регистрациям №№1476857A, 868045A с конвенционными приоритетами от 23.07.2018, 19.07.2004, состоят из словесного элемента «GALA», выполненного буквами латинского алфавита на фоне коричневого и серого прямоугольников. Правовая охрана на территории Российской Федерации знакам предоставлена, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Анализ сходства знака по международной регистрации №1663292 и противопоставленных знаков [2-4] показал следующее.

Словесный знак «GALA» по международной регистрации №1663292 полностью входит в состав противопоставленных товарных знаков [3]

«», [4] «», [2] «»,

обуславливая тем самым фонетическое тождество, семантическое тождество с противопоставлениями [3-4], а также фонетическое и семантическое сходство с противопоставлением [2].

С точки зрения семантики в противопоставлении [2] слова «биография» и «GALA» не связаны друг с другом по смыслу, поэтому присутствие второго слова качественно не изменяет восприятие слова «GALA».

С фонетической точки зрения при сопоставлении с противопоставлением [2], звуковой ряд последнего действительно является более протяженным, однако, начинается с совпадающего словесного элемента «GALA», что обуславливает ассоциирование между собой сравниваемых обозначений.

Графические отличия, связанные с композицией обозначений, с расположением элементов в противопоставленном знаке, имеют второстепенное значение, так как рассматриваемое обозначение является словесным и может быть

сопоставлено исключительно с точки зрения критериев сходства словесных элементов. С данной точки зрения, совпадающие слова выполнены буквами одинакового алфавита, что свидетельствует о графическом сходстве обозначений в целом.

Анализ однородности испрашиваемых услуг 36, 41 классов МКТУ, с услугами 36, 41 классов МКТУ противопоставленных знаков [2-4] показал следующее.

С учетом корректировки перечня, о которой заявителем сообщено на заседании от 18.06.2025, регистрация испрашивается в отношении следующих услуг 36 класса МКТУ «issuance of tokens of value; cryptocurrency trading and exchange services, namely, providing a digital currency or digital token for use by members of an on-line community via a global computer network; blockchain services, namely, providing a digital currency or digital token for use by members of an online community via a global computer network; issuance of digital tokens; digital token exchange services; on-line real-time digital token trading; issuance of non-fungible tokens used with blockchain technology; issuance of non-fungible tokens used with blockchain technology to represent a collectible item; issuance of non-fungible tokens used with blockchain technology for data storage and content access limitation; all the aforementioned services for use in the fields of online virtual worlds, metaverses, blockchain, video games, and computer games; all of the aforesaid services exclude the print, digital, online and news media sector (выпуск ценных бумаг; услуги по торговле и обмену криптовалютой, а именно, предоставление цифровой валюты или цифрового токена для использования членами онлайн-сообщества через глобальную компьютерную сеть; услуги блокчейна, а именно, предоставление цифровой валюты или цифрового токена для использования членами онлайн-сообщества через глобальную компьютерную сеть; выпуск цифровых токенов; услуги по обмену цифровых токенов; онлайн-торговля цифровыми токенами в режиме реального времени; выпуск невзаимозаменяемых токенов, используемых с технологией блокчейн; выпуск невзаимозаменяемых токенов, используемых с технологией блокчейн, для представления объекта коллекционирования; выпуск невзаимозаменяемых токенов, используемых с технологией блокчейн, для хранения данных и ограничения доступа к контенту; все

вышеперечисленные услуги для использования в сфере онлайн-виртуальных миров, метавселенных, блокчайна, видеоигр и компьютерных игр; все вышеперечисленные услуги не включают сектор печатных, цифровых, онлайн и новостных средств массовой информации); 41 класса МКТУ «multimedia publishing of games; entertainment services, namely, providing online computer and electronic games; entertainment services, namely, providing temporary use of non-downloadable computer games; entertainment services, namely, providing temporary use of non-downloadable computer games on mobile devices; entertainment services provided from an online environment in which users can play online computer games and electronic games and share game enhancements and game strategies; publication of statistics regarding games and game users via a website; providing temporary use of non-downloadable game software through which people locate information about tournaments, events, and competitions in the computer game field; all the aforementioned services for use in the fields of online virtual worlds, metaverses, blockchain, video games, and computer games; all of the aforesaid services exclude the print, digital, online and news media sector (публикация мультимедийных игр; услуги развлекательные, а именно, предоставление онлайн компьютерных и электронных игр; услуги развлекательные, а именно, предоставление во временное пользование незагружаемых компьютерных игр; услуги развлекательные, а именно, предоставление во временное пользование незагружаемых компьютерных игр на мобильных устройствах; услуги развлекательные, предоставляемые из онлайн-среды, в которой пользователи могут играть онлайн в компьютерные игры и электронные игры, а также обмениваться улучшениями игр и игровыми стратегиями; публикация статистики по играм и игрокам через веб-сайт; предоставление во временное пользование незагружаемого программного обеспечения для игр, с помощью которого люди могут размещать информацию о турнирах, мероприятиях и соревнованиях в области компьютерных игр; все вышеперечисленные услуги для использования в сфере онлайн-виртуальных миров, метавселенных, блокчайна, видеоигр и компьютерных игр; все вышеперечисленные услуги не включают сектор печатных, цифровых, онлайн и новостных средств массовой информации)».

Испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ скорректированного перечня относятся к родовой группе услуг «операции кредитно-денежные», к которым также относятся услуги 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] «кредитно-денежные операции; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; обмен денег; перевод денежных средств в системе электронных расчетов». Перечисленным услугам однородны испрашиваемые услуги по выпуску и обмену токенов и осуществлению операций с электронными средствами расчетов, так как сопоставляемые услуги относятся к одной родовой группе, и в случае услуг противопоставленного знака не уточнены по назначению, следовательно, включают в себя, в том числе услуги по выпуску и обмену токенов.

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ сокращённого перечня представляют собой услуги развлекательные, связанные с виртуальными играми, а также выпуск видеогигр которые, несмотря на детализацию, являются однородными родовой группе услуг развлекательных и услуг публикации материалов «editing and publication of printed and/or electronic publications, including multimedia publications; editing and publication of audio books and other audio publications; editing and publication of printed and/or electronic publications consisting of texts and/or images, also with moving images and/or sound, also as combined works; editing and publication of works consisting of texts and/or moving images and/or sound, in particular multimedia works; providing on-line electronic publications [not downloadable], including multimedia publications; providing on-line texts, images, photographs, videos and audio files [not downloadable]; providing on-line music and other audio files [not downloadable]; audio, video and multimedia productions, and photography; providing television programs, not downloadable, via video-on- demand services; provision of non-downloadable films and television programs via pay television; provision of games [non-downloadable] on the Internet and other data networks (редактирование и издание печатных и/или электронных публикаций, включая мультимедийные публикации; редактирование и издание аудиокниг и других аудиоизданий; редактирование и издание печатных и/или электронных публикаций, состоящих из текстов и/или изображений, также

содержащих движущиеся изображения и/или звук, в том числе в виде комбинированных произведений; редактирование и издание произведений, состоящих из текстов и/или движущихся изображений и/или звука, в частности мультимедийных произведений; предоставление электронных публикаций в режиме онлайн [недоступно для скачивания], включая мультимедийные публикации; предоставление текстов, изображений, фотографий, видео и аудиофайлов в режиме онлайн [недоступно для скачивания]; предоставление музыкальных и других аудиофайлов в режиме онлайн [недоступно для скачивания]; аудио-, видео- и мультимедийной продукции, а также фотографии; предоставление телевизионных программ, недоступных для скачивания, через службы видео по запросу; предоставление недоступных для скачивания фильмов и телевизионных программ через платное телевидение; предоставление игр в Интернете и других сетях передачи данных)» противопоставленного знака [3], так как перечисленные услуги направлены на предоставление видеоигр в том числе, то есть услуги являются близкими к тождеству. Кроме того испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ являются однородными услугам 41 класса МКТУ «entertainment, in particular radio entertainment and television entertainment (except for performing and reporting on gala events) - развлечения, в частности, радио- и телеразвлечения (за исключением выступлений и репортажей о торжественных мероприятиях)» противопоставленного знака [4], так как услуги конкретизированные в сокращённом перечне заявителя являются уже, нежели более широкая позиция услуг развлечений, которая поглощает в себе испрашиваемые услуги развлечений в области игровой индустрии.

Таким образом, сокращение перечня услуг 36, 41 классов МКТУ не привело к устраниению однородности с перечнями услуг противопоставленных знаков [2-4].

Учитывая высокую степень сходства знака по международной регистрации №1663292 и противопоставленных товарных знаков [2-4], а также высокую степень однородности сопоставляемых услуг 36, 41 классов МКТУ, коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 08.06.2023, так как знак по международной регистрации №1663292 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов заявителя о разных сферах деятельности владельца противопоставленных товарных знаков и компании «Блокчейн Гейм Партнере» коллегия отмечает, что при применении пункта 6 (2) анализу подлежит не фактическая деятельность, а тот перечень, в отношении которого испрашивается охрана, а также тот, в отношении которого охрана предоставлена в рамках противопоставлений. При данном сопоставлении был сделан вывод о высокой степени однородности услуг.

От заявителя поступили дополнительные сведения от 07.07.2025, то есть после даты оглашения резолютивной части заседания коллегии от 18.06.2025. В дополнениях сообщается о получении письма-согласия на регистрацию и использование заявленного обозначения от правообладателя противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №№1476857A, 868045A, а также по свидетельству № 370359, компании ФИГАРО ПАБЛИКЕЙШЕНС, 101 Ру дэ Л'ябэ Грульт 75015 Париж Франция.

Ввиду того, что данный документ поступил после даты заседания коллегии, когда была сформулирована резолютивная часть, он не может быть принят во внимание. Коллегия обращает внимание на то, что заседания по возражению переносились в течение одного года в ожидании получения письма-согласия, при ограниченном сроке рассмотрения при административной процедуре, поэтому дальнейшее ожидание документа было оценено коллегией как выходящее за рамки разумного срока рассмотрения административного дела.

Проанализировав оригинал согласия, поступившего 07.07.2025, коллегия установила соответствие документа требованиям пункта 46 Правил, однако отмечает, что он представлен от компании ФИГАРО ПАБЛИКЕЙШЕНС, 101 Ру дэ Л'ябэ Грульт 75015 Париж Франция, то есть от владельца противопоставленных знаков, то есть от владельца противопоставленных знаков [3-4], в то время как не устраняет препятствия в части противопоставления товарного знака [2],

правообладателем которого является компания «Призма Медиа», 13, рю Анри Барбюс, 92230 Женвилье, Франция. Сведения о регистрации передачи прав на товарный знак [2] в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.04.2024, оставить в силе решение Роспатента от 08.06.2023.