

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 08.08.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413321, поданное по поручению компании «Грунер + Яр АГ унд Ко КГ», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008725682/50 с приоритетом от 12.08.2008 зарегистрирован 12.07.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №413321 на имя ЗАО «ГеоФото», 123056, Москва, ул. Большая Грузинская, д. 60, стр. 1 (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «GeoPhoto», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.08.2011 выражено мнение о том, что регистрация №413321 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413321 нарушает исключительные права лица, подавшего возражение, на знаки по международным регистрациям №431852, №431852, №432021, №641789, №676342,

№695555, №863134 и товарный знак по свидетельству №108440, а также на товарные знаки по свидетельствам №383774, №384319, №389779, №392520, принадлежащие его дочерней компании – «Г+Я Интернешионал Магазин ГмбХ»;

- в основу принадлежащих лицу, подавшему возражение, товарных знаков положен словесный элемент «GEO», выступающий как отдельно стоящее слово, как часть изобретенных слов, либо в сочетании с другими словесными и изобразительными элементами, при этом товарный знак «GeoPhoto» может рассматриваться как еще один знак из той же серии, обуславливая фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений;

- перечень товаров и услуг, приведенный в свидетельстве №413321 оспариваемого товарного знака и товарных знаках, лица, подавшего возражение, включает различные виды печатных изданий и периодики, рекламные и телекоммуникационные услуги, услуги, связанные с фотографированием, публикаций книг и периодики, обучением и культурно-просветительной деятельностью, относящиеся к 16, 35, 38, 41, 42 классам МКТУ, что свидетельствует об их однородности;

- международные регистрации товарных знаков №431852, №431853, №432021, №676342, №695555, №863134 лица, подавшего возражение, и национальные регистрации №383774, №384319, №389779, №392520, принадлежащие его дочерней компании, охватывают все группы товаров 16 класса МКТУ, указанные в оспариваемом товарном знаке;

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными услугам, указанным в международной регистрации №863134 и свидетельствах №383774, №384319, №389779, №392520;

- телекоммуникационные услуги 38 класса МКТУ содержатся в перечнях международных регистраций №676342, №863134 лица, подавшего возражение, а также в свидетельствах №383774 и №384319, принадлежащих дочерней компании, а услуги 41 класса МКТУ, включенные в перечень оспариваемого товарного знака, однородны услугам, указанным в свидетельстве №108440 и международных регистрациях №641789, №676342, №863134;

- услуга 42 класса МКТУ «дизайн художественный» из перечня оспариваемого товарного знака является однородной товарам 16 класса МКТУ и услугам «фотокопирование», «макетирование рекламы», «оформление витрин», «представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи», «агентства по предоставлению моделей для художников», «макетирование публикаций, за исключением рекламных», «монтаж видеозаписей», «представления театрализованные», «представления театральные», «производство кинофильмов», «производство видеофильмов», «прокат декораций для шоу-программ», «прокат театральных декораций», «услуги каллиграфов», «фотографирование», «формирование цифрового изображения», «фоторепортажи», включенных в перечни 35, 41 классов МКТУ противопоставленных знаков;

- принимая во внимание то, что сравниваемые товарные знаки ассоциируются друг с другом вследствие присутствия в них одного и того же словесного элемента «GEO», у потребителя вполне может возникнуть представление о принадлежности товаров и услуг, маркированных этими товарными знаками, одному и тому же лицу;

- лицо, подавшее возражение, никогда не выдавала правообладателю товарного знака «GeoPhoto» своего согласия на регистрацию, поэтому товарные знаки, принадлежащие лицу, подавшему возражение, имеющие более ранний приоритет и зарегистрированные в отношении однородных товаров и услуг, должны были явиться препятствием для предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413321;

- деятельность лица, подавшего возражение, связана с выпуском журнала «GEO», который был основан в 1979 году и в настоящее время выходит во многих странах мира, повествуя статьи по истории, культуре, путешествиях и т.д.;

- фирменным знаком «GEO» являются длинные статьи, сопровождаемые цветными фотографиями, причем внимание к фотографии выразилось в создании галерей на страницах национальных Интернет-порталов, куда пользователи могут добавлять свои снимки (русский сайт www.geo.ru/photo);

- другими видами деятельности лица, подавшего возражение, является организация путешествий и экспедиций от имени журнала «GEO», съемка документальных фильмов, а также просветительская деятельность;

- оспариваемый товарный знак «GeoPhoto» принадлежит ЗАО «ГеоФото», которое занимается созданием и размещением в Интернете фотографий, посвященных природе, географии и жизни людей, а также оказывает услуги по разработке дизайн-макетов, изданию фотоальбомов, каталогов, фотосъемке на заказ, сканированию архивов и слайдов, организации фотоэкспедиций, т.е. в той же сфере, что и деятельность лица, подавшего возражение, что свидетельствует о смешении оспариваемого товарного знака с товарными знаками лица, подавшего возражение, и их ложном ассоциировании друг с другом, и как следствие, причинении материального ущерба компании лица, подавшего возражение.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413321 недействительным в отношении всех товаров и услуг.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- копия публикации товарного знака по свидетельству №413321 [1];
- перечень товарных знаков лица, подавшего возражение, и его дочерней компании, копии публикаций с переводом на русский язык [2];
- документы, подтверждающие взаимосвязь лица, подавшего возражение, с компанией «Г+Я Интернешионал Магазины ГмбХ» [3];
- распечатка страницы сайта <http://old.geo.ru> [4];
- распечатка закладки «Фотосообщество» сайта www.geo.ru [5];
- распечатка страниц «Путешествия», «Карта бедствий» сайта www.geo.ru [6];
- распечатка сайта <http://geophoto.ru> [7].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №413321, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №413321, поскольку им не подтверждено документально использование на территории Российской Федерации принадлежащих ему товарных знаков;

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что им выпускается журнал «GEO», опровергается материалами дела, поскольку на страницах журнала указано, что он выпускается по лицензии компании «G+J International Magazines GmbH» Закрытым акционерным обществом «АШ Раша», на имя которого зарегистрировано печатное СМИ, а лицо, подавшее возражение, не представило документов о том, что им заключались лицензионные договоры с вышеупомянутыми компаниями;

- в связи с изложенным можно сделать вывод, что законные интересы компании «Грунер + Яр АГ унд Ко КГ» не нарушены, поэтому лицу, подавшему возражение, следует отказать в удовлетворении возражения вследствие отсутствия заинтересованности не только в отношении 16 класса МКТУ «периодические издания», «журналы», но и в отношении остальных товаров и услуг 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №413321 не является сходным до степени смешения ни с одним товарным знаком, указанным в возражении, поскольку товарный знак «GeoPhoto» отличается от них фонетически, семантически и визуально;

- оспариваемый товарный знак «GeoPhoto» (транслитерация на русский язык «ГеоФото») представляет собой искусственное слово, которое может быть переведено на русский язык как «Фотография Земли», поскольку словесный элемент «Гео» происходит от греческого «ge» - Земля, является частью сложных слов, указывающих на их отношение к наукам о Земле, земному шару в целом, земной коре, кроме того, словесный элемент «GeoPhoto» является частью фирменного наименования правообладателя, его коммерческим обозначением и доменным именем, используемым правообладателем с 2003 года в отношении заявленных товаров и услуг;

- оспариваемый товарный знак «GeoPhoto» отличается от противопоставленных знаков «GEO» по международным регистрациям №431852,

№431853, №695555, №863134, используемых для маркировки журнала с уклоном в тематику путешествий, поскольку состоит из большего числа букв и звуков, при этом не совпадает большая их часть, составляющая слово «Photo», сравниваемые знаки отличаются графически, что определяется тем, что знаки «GEO» выполнены оригинальным шрифтом, придающим им различительную способность, а «GeoPhoto» - стандартным шрифтом, знаки «GEO» и «GeoPhoto» имеют различную семантику;

- «GEO» в переводе означает «географический», а «GeoPhoto» имеет значение – «фотография Земли» за счет доминирования более сильного словесного элемента «Photo», которое имеет определенную семантику в русском языке, в отличие от «Geo», имеющего вариативность значений;

- товарный знак «GeoPhoto» не является сходным со знаком «GEOLINO DAS ERLEBNIS-HIFT» по международной регистрации №676342, который неизвестен и не используется в России, в виду их звукового отличия, основанного на несовпадении большинства букв и звуков сравниваемых обозначений, кроме того, сравниваемые знаки выполнены разными шрифтами и в разном цвете, что свидетельствует об их графическом несхождении, а также не ассоциируются друг с другом по смыслу, поскольку знак «GEOLINO DAS ERLEBNIS-HIFT» носит фантазийный характер для российского потребителя, а «GeoPhoto» является фирменным наименованием правообладателя и его коммерческим обозначением, и переводится на русский язык как «Фотография Земли»;

- также неизвестен и не используется в России знак «GEO Magazin» по международной регистрации №432021, с которым оспариваемый товарный знак «GeoPhoto» не является сходным до степени смешения, поскольку они имеют звуковые отличия, основанные на несовпадении большего числа звуков и букв, графические отличия, вызванные, тем, что в противопоставленном знаке все буквы в слове «GEO» являются заглавными, а в оспариваемом используются и заглавные и строчные буквы, также знаки отличаются по смыслу, поскольку «GEO Magazin» переводится как «географический журнал», а «GeoPhoto» как «фотографии Земли»;

- оспариваемый товарный знак «GeoPhoto» отличается от противопоставленных товарных знаков «ГЕОЛЁНОК» по свидетельствам №383774 и №384319, используемых в России в качестве названия научно-популярного журнала о путешествиях, поскольку сравниваемые знаки выполнены в разной графической манере, отличаются в звуковом отношении, не совпадают по смыслу, поскольку противопоставленные товарные знаки являются фантазийными, а «GeoPhoto» имеет определенную семантику;

- противопоставленные товарные знаки «GEO History» и «GEO Historii» по свидетельствам №395520, №389779 также не используются в Российской Федерации, отличаются от оспариваемого товарного знака в звуковом отношении за счет разного количества букв и звуков, входящих в их состав, написание слова «GEO» в противопоставленных знаках заглавными буквами обуславливает его отличие в графическом отношении от слова «Geo» в оспариваемом знаке, выполненного строчными буквами, кроме того, смысловое значение знаков разное – «Гео История» и «Фотография Земли», что свидетельствует об отсутствии ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом;

- ранее ЗАО «ГеоФото» предоставило экспертизе многочисленные материалы, свидетельствующие о приобретении обозначением «GeoPhoto» различительной способности;

- ЗАО «ГеоФото» является ведущим фотоагентством России, осуществляет деятельность по лицензированию авторских фотографий для использования в СМИ, рекламе и оформлении, помимо этого выступает в качестве независимого издательства, ежегодно издавая фотоальбомы, книги и другую книгопечатную продукцию, участвует в различных мероприятиях, связанных с фотографией, осуществляет организацию экспедиций;

- потребителями ЗАО «ГеоФото» являются СМИ, рекламные агентства и декораторы, которые не входят в состав широкой аудитории читателей журналов лица, подавшего возражение, кроме того сам журнал «GEO» является многолетним клиентом ЗАО «ГеоФото»;

- лицо, подавшее возражение, не представил документальных материалов, таких как опросы общественного мнения или маркетинговые исследования, подтверждающие тот факт, что потребители могут ассоциировать товарный знак «GeoPhoto» с компанией «Грунер + Яр АГ унд Ко КГ» или ее товарными знаками, что не позволяет сделать вывод об ассоциировании товарного знака «GeoPhoto» с этим лицом;

- лицо, подавшее возражение, не подтвердило, что оказывает услуги по фотосъемке или продаже фотографий, сведения из сети Интернет с сайта www.geo.ru/photo относительно размещенных на нем фотографий пользователей были размещены 20.07.2011;

- правообладатель просит принять во внимание решения по аналогичным спорам между компанией «Интел Корпорейшн» и рядом российских компаний – правообладателей товарных знаков «ИНТЕЛДРАЙВ» по свидетельству №281297, «INTELFARM ИНТЕЛФАРМ – ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ» по свидетельству №299053, «Comintel» по свидетельству №259074, «INTELCOM» по свидетельству №293310, «ИНТЕЛКОМ» по свидетельству №277234, по которым было принято либо решение о прекращении делопроизводства в связи с отсутствием заинтересованности, либо об отказе в удовлетворении возражения по причине недоказанности компанией «Интел Корпорейшн» возможности ассоциирования товарного вышеупомянутых товарных знаков со знаком «INTEL».

К отзыву приложены следующие материалы:

- свидетельство о регистрации юридического лица ЗАО «ГеоФото» [8];
- выписка из ЕГРЮЛ сведений о ЗАО «ГеоФото» [9];
- информация об использовании Интернет-сайта и доменного имени www.geophoto.ru [10];
- информация из архиватора (web.archive.org) www.geo.ru/photo [11];
- распечатка из электронных энциклопедий по запросу слова «гео» [12];
- постановление Апелляционного суда, касающееся товарного знака «ИНТЕЛДРАЙВ» по свидетельству №281297 [13];

- решения Роспатента по товарным знакам «ИНТЕЛДРАЙВ» (свидетельство №281297), «ИНТЕЛКОМ», «INTELCOM» (свидетельства №277234, №292310), «COMINTEL» (свидетельство №259074), «INTELPHARM ИНТЕЛФАРМ – время побеждать» (свидетельство №299053 [14]
- сведения о печатном СМИ «GEOTraveller», «GEO», «GEOлёнок», учредителем которого согласно сведениям Роскомнадзора является ЗАО «АШ Раша» [15];
- информация о деятельности ЗАО «ГеоФото» [16];
- копия страницы журнала «GEO» с выходными данными [17];
- письмо от издательства ЗАО «Аксель Шпрингер Раша» [18].

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №413321.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (12.08.2008) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ представленных материалов возражения [1] – [7] показал, что лицо, подавшее возражение - «Грунер + Яр АГ унд Ко КГ», а также его дочерняя компания «Г+Я Интернешнл Магазин ГмбХ» являются обладателем прав на товарные знаки (по свидетельствам №108440, №383774, №384319, №389779, №392520 и знакам по международным регистрациям №431852, №431852, №432021, №641789, №676342, №695555, №863134), включающие словесный элемент «GEO», получившие правовую охрану в Российской Федерации как по международной, так и по национальной процедуре ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака «GeoPhoto» в отношении товаров и услуг 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ. Принимая во внимание, что права и интересы лица, подавшего возражение, и его дочерней компании затрагиваются существующим правом на оспариваемый товарный знак, данное лицо заинтересовано в оспаривании правовой охраны товарного знака «GeoPhoto» по свидетельству №413321. Кроме того в Российской Федерации

выпускается международный журнал «GEO», права на который принадлежат компании «Г+Я Интернешнел Магазин ГмбХ». Данный журнал выпускается в России издательским домом «Аксель Шпрингер Раша» по лицензии с данной дочерней компанией лица, подавшего возражение.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №108440, №383774, №384319, №389779, №392520 и знакам по международным регистрациям №431852, №431852, №432021, №641789, №676342, №695555, №863134 следует отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак «GeoPhoto» по свидетельству №413321 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Товарный знак включает в свой состав две части - «Geo» и «Photo», которые соединены друг с другом в одно слово, при этом каждая из частей начинается с заглавной буквы, остальные буквы – строчные. Слово «Geo», согласно сведениям Нового большого англо-русского словаря под общим руководством акад. Ю.Д. Апресяна (онлайн версия, см. <http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Apresyan-term-44332.htm>), в сложных словах имеет значение: 1. земля; земной; 2. географический, а слово «Photo» в переводе с английского языка означает «фотография, снимок» (см. <http://yandex.slovari.ru>). Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «GEO» по свидетельству №108440 (1) с приоритетом от 10.09.1990 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки «GEO» по международным регистрациям №431852 (2), №431853 (3) с приоритетом от 23.06.1977, «GEO Magazin» по международной регистрации №432021 (4) с приоритетом от 07.09.1977 являются словесными, выполнены заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана знакам на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «GEO Film» по международной регистрации №641789 (5) с приоритетом от 24.05.1995 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в черном цвете. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №676342 (6) с приоритетом от 04.03.1997 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на зеленом фоне словесные элементы «GEO LINO», выполненные оригинальным шрифтом латинского алфавита в голубом, красном, желтом и белом цветовом сочетании, и «DAS ERLEBNIS-HEFT», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в белом цвете. Словесный элемент «DAS ERLEBNIS-HEFT» выполнен мелкими буквами и занимает периферийное положение в знаке. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 38, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №695555 (7) с приоритетом от 23.04.1998 является комбинированным, включает в свой состав рамку зеленого цвета с белым квадратом внутри, в верхней части которой расположен словесный элемент «GEO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «GEO» по международной регистрации №863134 (8) с приоритетом от 22.12.2004 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита серого цвета. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ГЕОЛЁНОК» по свидетельству №383774 (9) с приоритетом от 22.01.2008 является словесным, выполнен

заглавными буквами латинского и русского языков черного цвета. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «GEO лёнок» по свидетельству №384319 (10) с приоритетом от 22.01.2008 является комбинированным, выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в голубом, желтом, розовом, зеленом и черном цвете. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «GEO History» по свидетельству №392520 (11) и GEO Historii по свидетельству №389779 (12) с приоритетом от 31.07.2007 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита заглавными и строчными буквами черного цвета. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака «GeoPhoto» и противопоставленных товарных знаков (1) – (12) на тождество и сходство принималось во внимание следующее.

Необходимо отметить, что оспариваемый товарный знак «GeoPhoto» включает в свой состав сильные и слабые словесные элементы. Сильным элементом, в данном случае, является слово «Geo», оригинальное по отношению к заявленным товарам (услугам) и не носящее описательного характера. Словесный элемент «Photo» является слабым элементом в силу своей описательности, поскольку представляет собой указание на вид товара или назначение услуги. Необходимо отметить, что при анализе на тождество и сходство товарных знаков следует учитывать сходство именно сильных элементов. Слово «GeoPhoto» является искусственно образованным и в силу вариативности значения «Geo» может иметь множественную семантику (например, «географическая фотография», «фотография Земли»).

В свою очередь в основу всех товарных знаков (1) – (12), принадлежащих лицу, подавшему возражение, а также его дочерней компании, положено слово «GEO», причем товарные знаки (1), (2), (3), (7), (8) включают только слово «GEO», а

в противопоставленных знаках (4), (5), (6), (9), (10), (11), (12) к этому элементу добавлены словесные элементы «Magazin» (в переводе с английского языка означает «журнал»), «Film» (в переводе – «фильм»), «History» (в переводе «история»), имеющие определенное смысловое значение, а также фантазийные словесные элементы «LINO», «ЛЁНОК», «Historii».

Принимая во внимание, что словесные элементы «Geo» / «GEO» занимают первоначальную позицию в сравниваемых обозначениях, являются либо единственными, либо сильными элементами знаков и именно на них акцентируется внимание потребителя в первую очередь при восприятии обозначений, можно сделать вывод о фонетическом и семантическом сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставлений (1) – (12).

Анализ графического исполнения сравниваемых знаков показал, что в оспариваемом и противопоставленных товарных знаках слово «GEO» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, что обеспечивает сходное зрительное впечатление. Что же касается использования строчных и заглавных букв, а также цветового решения при исполнении слова «GEO» в ряде противопоставленных товарных знаков (6), (7), (8), (10), то данное обстоятельство существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений не оказывает. Более того, следует отметить, что слово «GEO» выполнено буквами латинского алфавита во всех противопоставленных товарных знаках, даже тех, в которых имеется второй элемент, выполненный буквами кириллицы, таких как «GEOЛЁНОК» (9), «GEO лёнок» (10).

Таким образом, сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков (1) – (12) основано на наличии фонетического, семантического и графического сходства сравниваемых обозначений, что обуславливает ассоциирование товарных знаков друг с другом в целом.

Относительно однородности товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, следует отметить, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки содержат в своем перечне различную печатную продукцию,

рекламные, телекоммуникационные услуги, услуги в области издательского дела, фотографирования и культурно-просветительские. Так, однородные товары 16 класса МКТУ содержатся как в оспариваемом, так и в противопоставленных знаках (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), принадлежащих лицу, подавшему возражение, и его дочерней компании, тот же вывод можно сделать относительно услуг 35, 38, 41 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставлений (1), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (12). Относительно услуги 42 класса МКТУ «дизайн художественный», указанной в перечне оспариваемого товарного знака, необходимо отметить, что данная услуга является сопутствующей издательской и рекламной деятельности, приведенной в перечнях противопоставленных товарных знаков (5), (6), (8), (9), (10), (11), (12), что обуславливает вывод об их однородности.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «GeoPhoto» по свидетельству №413321 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, а также его дочерней компании «Г+Я Интернешионал Магазин ГмбХ» товарными знаками по свидетельствам №108440 (1), №383774 (9), №384319 (10), №389779 (11), №392520 (12), а также со знаками по международным регистрациям №431852 (2), №431853 (3), №432021 (4), №641789 (5), №676342 (6), №695555 (7), №863134 (8), что свидетельствует о несоответствии его требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Также следует отметить, что 16.01.2012 по результатам проведения коллегии поступило особое мнение от представителя правообладателя с просьбой сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №413321, доводы особого мнения сводятся к следующему:

- компания «Грунер + Яр АГ унд Ко КГ» не является заинтересованным лицом в подаче возражения, поскольку не использует принадлежащие ей знаки в Российской Федерации, не представило лицензионные договоры на использование этих знаков;

- в журнале «GEO» содержится информация о том, что в России этот журнал выпускается издательством ЗАО «АШ Раша» по лицензии «G+J International Magazines GmbH»;

- ЗАО «ГеоФото» предложило коллегии Палаты по патентным спорам подать ходатайство в 42 отдел ФИПС для получения информации, касающейся наличия зарегистрированных лицензионных договоров между компанией «Грунер + Яр АГ унд Ко» и ее дочерней компанией «G+J International Magazines GmbH», однако, в подаче данного ходатайства было отказано;

- на заседании коллегии представитель лица, подавшего возражение, согласился, что оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с каждым из противопоставленных знаков, однако, сходен с серией из 12 знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение и его дочерней компании;

- коллегией не исследована однородность услуги 42 класса МКТУ «дизайн художественный», содержащейся в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №413321 и не являющейся однородной услугам 42 класса МКТУ противопоставленных знаков по международным регистрациям №676342, №863134, которые содержат услуги по программированию и управлению интеллектуальной собственности;

- правообладатель доказал, что не существует принципиальной возможности для смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, поскольку потребителями товаров и услуг, маркированных этими обозначениями, являются разные лица;

- правообладатель просит также принять во внимание решения Роспатента по аналогичным спорам между компанией «Интел Корпорейшн» и рядом российских компаний.

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения от 08.08.2011 и как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его

рассмотрения. Все приведенные доводы особого мнения исследовались выше в рамках рассмотрения возражения от 08.08.2011.

Кроме того, необходимо отметить, что довод правообладателя о неиспользовании противопоставленных товарных знаков лицом, подавшим возражение, не имеет отношения к предмету спора. Как указывалось выше, наличие исключительных прав на сходные товарные знаки у лица, подавшего возражение, и его дочерней компании, свидетельствует о заинтересованности при подаче возражения. В этой связи информация о наличии лицензионных договоров между лицом, подавшим возражение и его дочерней компанией на издательство журнала «GEO» в Российской Федерации, на существо спора не влияет.

Что касается результатов рассмотрения споров между компанией «Интел Корпорейшн» и рядом российских компаний по товарным знакам «ИНТЕЛДРАЙВ» (свидетельство №281297), «INTELFARM ИНТЕЛФАРМ – ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ» (свидетельству №299053), «Comintel» (свидетельству №259074), «INTELCOM» (свидетельство №293310), «ИНТЕЛКОМ» (свидетельство №277234), то они не могут учитываться в рамках данного дела, поскольку касаются иных обозначений и иных обстоятельств, принятых во внимание.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 08.08.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413321 недействительным полностью.