

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 21.11.2016 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №582885, поданное по поручению компании La Galvanina S.p.A., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак « **ГАЛАВАНИ** » по заявке №2013732792 с приоритетом от 24.09.2013 зарегистрирован 03.08.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №582885 на имя ООО «Компания Грузинского Бренди», 0198, г. Тбилиси, Кахетинское ш., д. 110а, Грузия (далее – правообладатель) в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №582885 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаком «GALVANINA» по международной регистрации №994882 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, исключительное право на которое принадлежит лицу, подавшему возражение;

- сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обусловлено совпадением по фонетическому критерию сходства за счет наличия

совпадающих звуков, их места в составе сравниваемых обозначений, совпадения числа слогов, близости состава гласных и согласных;

- лицо, подавшее возражение, является производителем минеральной воды и безалкогольной сокодержающей продукции под обозначением «GALVANINA», представленной на территории Российской Федерации на протяжении длительного времени и известной потребителям задолго до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака «ГАЛАВАНИ» по свидетельству №582885;

- у потребителя, уже знакомого с товарами под товарным знаком «GALVANINA», а также продукцией компании La Galvanina S.p.A., Италия, вполне может сложиться представление о том, что товарный знак «ГАЛАВАНИ», предназначенный для однородных товаров, является продолжением линейки продукции того же производителя.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №582885 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №582885, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ГАЛАВАНИ» имеет определенное смысловое значение, понятное российскому потребителю, и, как следствие этого, однозначную фонетику, в то время как противопоставленный знак «GALVANINA» не имеет смысла, не соотносится с каким-либо конкретным иностранным языком, поэтому имеет неоднозначное прочтение, обуславливающее субъективность его восприятия;

- выполнение сравниваемых обозначений буквами разных алфавитов оказывает существенное влияние на их разное визуальное восприятие;

- обозначение «ГАЛАВАНИ», имеющее грузинское происхождение, ассоциируется с Грузией, ее традиционно качественными товарами, а обозначение «GALVANINA», являясь фантазийным, не вызывает у российского потребителя никаких ассоциаций, а воспринимается как некий набор букв;

- в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №582885 присутствуют товары 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое», которые не являются однородными товарам 32 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №994882, поскольку отличаются по виду, свойствам, назначению, кругу потребителей и сбыту товаров, что подтверждается сложившейся судебной практикой;

- представленные лицом, подавшим возражение, документы не подтверждают производство и введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции под обозначением «GALVANINA», следовательно, нет оснований для вывода о заинтересованности компании La Galvanina S.p.A. при подаче возражения.

Таким образом, в отзыве правообладателя изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №582885.

Следует отметить, что лицо, подавшее возражение, в ответ на поступившие доводы отзыва правообладателя в корреспонденции от 27.01.2017 представило свои пояснения, суть которых сводятся к следующему:

- в силу малого распространения на территории Российской Федерации грузинского языка обозначение «ГАЛАВАНИ» будет восприниматься в качестве транслитерации фантазийного обозначения «GALAVANI», ассоциирующегося за счет окончания «И» / «I» (так же как, например, обозначения «MARTINI», «FERRARI», «PIRELLI» и т.п.), с итальянским происхождением, что обеспечивает его высокое смысловое сходство с противопоставленным обозначением «GALVANINA»;

- у противопоставленного обозначения «GALVANINA» отсутствует неоднозначность фонетического восприятия, как полагает лицо, подавшее возражение, поскольку указанное обозначение произносится как «ГАЛВАНИНА» по правилам чтения итальянских слов;

- слово «ГАЛАВАНИ» образовано с использованием тех же букв (в транслитерации), что и слово «GALVANINA», т.е. представляет собой полное заимствование, при этом заимствованы значительные последовательности букв и звуко сочетаний;

- довод правообладателя об отсутствии однородности части товаров 32 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков является обоснованным, в связи с чем поданное возражение следует рассматривать только в отношении части товаров 32 класса МКТУ, за исключением «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусли; сусли пивное; сусли солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива»;

- приведенные правообладателем доводы об отсутствии заинтересованности при подаче возражения неправомерны, поскольку касаются установления заинтересованности при рассмотрении споров о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с их неиспользованием, приведенные же в возражении сведения о компании La Galvanina S.p.A. призваны показать возможность смешения ее товаров с товарами, маркированными оспариваемым товарным знаком, в гражданском обороте на территории Российской Федерации.

В свою очередь правообладатель оспариваемого товарного знака в своих пояснениях к отзыву указал следующее:

- обозначение «ГАЛАВАНИ» широко используется в русскоязычном интернете как термин, означая каменную ограду со стенами и башнями, и хорошо понятно российскому потребителю;

- обозначение «ГАЛАВАНИ» имеет характерное окончание «АНИ», присутствующее в большом количестве грузинских слов и фамилий, поэтому вызывает ассоциации именно с Грузией;

- восприятие противопоставленного знака «GALVANINA» зависит от владения потребителем тем или иным иностранным языком, что подразумевает множество вариантов его прочтения;

- представленные лицом, подавшим возражение, документы не подтверждают использования на территории Российской Федерации противопоставленного

обозначения «GALVANINA», в связи с чем нет оснований для вывода о наличии заинтересованности при подаче возражения.

В качестве иллюстрации доводов, изложенных в возражении и в отзыве, а также в пояснениях к ним, представители сторон представили сведения из сети Интернет и товарно-транспортную документацию.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле лиц, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.09.2013) 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.

Согласно пункту 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.

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.

Оспариваемый товарный знак « **ГАЛАВАНИ** » по свидетельству №582885 с приоритетом от 24.09.2013 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Согласно доводам лица, подавшего возражение, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №582885 оспаривается в отношении части товаров 32 класса МКТУ, указанных в корреспонденции, поступившей 27.01.2017.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В качестве основания несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в возражении указан знак по международной регистрации №994882, исключительное право на который принадлежит компании La Galvanina S.p.A., Италия. Таким образом, наличие у лица, подавшего возражение, старшего права на товарный знак, который, по его мнению, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать компанию La Galvanina S.p.A., Италия лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №582885. Что касается материалов возражения о деятельности компании La Galvanina S.p.A., то они приняты коллегией к сведению.

В свою очередь в части оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №582885 необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак «**GALVANINA**» по международной регистрации №994882 с конвенционным приоритетом от 22.10.2008 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «still water, carbonated waters, mineral water, flavoured water, non-alcoholic beverages made with fruit and/or fruit flavoured; fruit juices and vegetables juices» / «воды негазированные; воды газированные; воды минеральные; воды ароматизированные; напитки безалкогольные фруктовые и/или со вкусом фруктов; фруктовые и овощные соки».

Приведенные в перечне оспариваемого товарного знака товары 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; сусло виноградное неферментированное; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления» соотносятся с товарами 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака как вид/род, характеризуются одинаковым назначением, изготавливаются из одинакового сырья, имеют одинаковые каналы реализации, что обуславливает вывод об их однородности, и сторонами не опровергается.

Что касается сопоставительного анализа сравниваемых обозначений на предмет их сходства, то необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак «ГАЛАВАНИ», выполненный буквами русского алфавита, отсутствует в качестве лексической единицы в толковых словарях русского языка. Также не выявлена в каких-либо распространенных иностранных языках его транслитерация буквами латинского алфавита - «GALAVANI».

Коллегия приняла к сведению довод правообладателя о том, что слово «ГАЛАВАНИ» фигурирует в ряде русскоязычных Интернет-статей, речь в которых идет о тех или иных понятиях, связанных с Грузией, и означает «крепость, ограду». Вместе с тем, у коллегии нет оснований для вывода о том, что население Российской Федерации хорошо знакомо с лексикой грузинского языка, ввиду чего слово «ГАЛАВАНИ» для российского потребителя скорее воспринимается в качестве фантазийного обозначения.

В свою очередь противопоставленное обозначение «GALVANINA» в качестве лексической единицы каких-либо распространенных иностранных языков также отсутствует.

При указанных обстоятельствах провести сопоставительный анализ слов «ГАЛАВАНИ» и «GALVANINA» по семантическому критерию сходства в данном деле не представляется возможным, что приводит к выводу о второстепенности этого критерия сходства. Следовательно, основными критериями, определяющими сходство или различие сравниваемых обозначений, выступают фонетический и графический критерии сходства.

В части фонетического критерия сходства необходимо указать, что обозначения «ГАЛАВАНИ» и «GALVANINA» (произносится как [гал-ва-ни-на] по правилам чтения слов, выполненных буквами латинского алфавита) характеризуются близким составом гласных и согласных звуков. Вместе с тем, у сравниваемых обозначений отличается начальный и конечный состав слогов ([га-ла] и [гал]; [ни] и [на]), а также ударения в них происходит на разные слоги (на третий слог [ва] в слове «ГАЛАВАНИ» и на третий слог [ni] ([ни]) в слове

«GALVANINA», что обуславливает различное звучание оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Сравниваемые обозначения «ГАЛАВАНИ» и «GALVANINA» производят разное зрительное впечатление за счет использования в их составе букв различных алфавитов – русского и латинского, графемы которых при начертании имеют значительные визуальные отличия.

Таким образом, принимая во внимание фонетические и графические отличия сравниваемых обозначений, а также второстепенность семантического критерия сходства при их восприятии, можно прийти к заключению, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, товары, маркированные ими, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Резюмируя изложенное, у коллегии нет оснований для вывода о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №582885 в отношении товаров 32 класса МКТУ была предоставлена в нарушение требований, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, вследствие чего поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.11.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №582885.