

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 16.09.2011, поданное ЗАО «КОРПОРАЦИЯ ГАЛАКТИКА», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №436373, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2009723397/50 с приоритетом от 22.09.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.05.2011 за №436373 в отношении товаров 07-11, 21 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Омега», Россия (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №436373 представляет собой словесное обозначение «Galaxy», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.09.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №436373, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 6, 8 и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №436373 сходен до степени смешения с товарными знаками: «Галактика» (свидетельство №237642, приоритет от 24.01.2000, срок действия регистрации продлен до 24.01.2020) и «Galaktika»

(свидетельство №237641, приоритет от 13.01.2000, срок действия регистрации продлен до 13.01.2020), правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (правообладателем указанных знаков является ЗАО «КОРПОРАЦИЯ ГАЛАКТИКА»);

- сходство сравниваемых обозначений «Galaxy» и «Галактика» / «Galaktika» обусловлено семантическим сходством (слово Galaxy в переводе с английского языка означает галактика (galaktika – его транслитерация) и визуальным сходством (словесные элементы выполнены печатными буквами, при этом первые буквы – заглавные, остальные строчные, а слова «Galaxy» и «Galaktika» выполнены буквами одного алфавита);

- словесный элемент «Galaxy» оспариваемого товарного знака сходен с фирменным наименованием правообладателя противопоставленных товарных знаков;

- кроме того, регистрация товарного знака «Galaxy» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия Устава ЗАО «Корпорация Галактика» от 2007 - [1];

- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - [2];

- копии Свидетельств о государственной регистрации юридического лица (ЗАО «Корпорация Галактика») - [3];

- копия выписки из ЕГРЮЛ (ЗАО «Корпорация Галактика») - [4];

- копии свидетельств №237642, №237641 на товарные знаки «Галактика» и «Galaktika» - [5];

- информационное письмо о деятельности ЗАО «Корпорация Галактика» - [6];

- копии Лицензионного договора между ЗАО «Корпорация Галактика» и ЗАО «Галактика Софт» за №2-03/КГ-07; 6-02/ГС-07 от 29.12.2007 и Дополнительных соглашений №№1-19 к нему - [7];

- копия Сублицензионного договора между ЗАО «Галактика Софт» и ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы» за №1-21/ГС-09 от 14.10.2009 - [8];

- копия товарной накладной - [9];
- копии Договора между ЗАО «Галактика Софт» и ООО «Континент» за №13-01/ГС-07 от 22.01.2007 и товарной накладной к нему - [10];
- копии Договора между ЗАО «Галактика Софт» и АНО «Региональный Сетевой Информационный Центр» за №14148/NIC-D от 12.09.2001 и Приложений №1, №2 и Акта сдачи-приемки к нему - [11];
- копии Свидетельств об официальной регистрации программ для ЭВМ - [12];
- копии страниц каталога продукции «Galaxy» - [13].

На заседании коллегии, состоявшемся 12.04.2012, лицо, подавшее возражение, ограничило объем притязаний по возражению от 16.09.2011, а именно перечень товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых подано возражение, ограничен следующими товарами: компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [ПЗУ]; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №436373 недействительным в отношении указанных выше товаров 09 класса МКТУ.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 16.09.2011, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения;
- сопоставляемые словесные элементы «Galaxy» - «Галактика» - «Galaktika» имеют различное количество букв и слогов, произношение сравниваемых словесных элементов различно, что определяет фонетическое различие сравниваемых обозначений;
- анализ по смысловому критерию также показал их несходство, так как ассоциации, вызываемые сравниваемыми обозначениями различны;
- сравниваемые знаки производят совершенно разное зрительное впечатление;
- правообладатель отмечает ряд товарных знаков, представляющих собой слово/словосочетание в кириллице и его перевод на английский язык, на имя различных правообладателей для однородных товаров/услуг, например: «GREEN

LINE», свидетельства №226712, №214180 и «ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ», свидетельство №210541/2; «EUROHOME», свидетельства №279376, №277806 и «ЕВРОДОМ», свидетельство № 227213; «ONLY YOU», м.р. №818236 и «ТОЛЬКО ТЫ», свидетельство №229535;

- правообладатель отмечает, что 02.04.2012 им было направлено ходатайство с просьбой внести изменения в свидетельство №436373 на товарный знак «GALAXY», а именно исключить из перечня товаров 09 класса МКТУ следующие позиции: «программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]»;

- таким образом, с учетом вышеуказанной корректировки, сопоставляемые товары 09 класса МКТУ, оставшиеся в противопоставленных регистрациях после частичного прекращения правовой охраны в связи с неиспользованием, и в оспариваемой регистрации являются неоднородными, поскольку относятся к разным родовым и видовым группам, имеют разное назначение, разные условия сбыта и т.п.;

- ЗАО «КОРПОРАЦИЯ ГАЛАКТИКА» под своим фирменным наименованием осуществляет деятельность в области производства товаров 09 класса МКТУ, которые, как было показано выше, не являются однородными с товарами в оспариваемой регистрации. Сведений о том, что заявитель производит какие-либо еще товары, относящиеся к товарам 09 класса, не представлено и не утверждается самим лицом, подавшим возражение;

- лицом, подавшим возражение, также не представлено доказательств о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №436373.

К отзыву были представлены следующие материалы:

- распечатки товарных знаков по свидетельствам №226712, №214180, №210541/2, №279376, №277806, № 227213, №229535 и м.р. №818236- [14];

- копии решений Палаты по патентным спорам о частичном досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №237641, №237642 - [15];

- копия решения Арбитражного суда г.Москвы - [16].

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

С учетом даты приоритета (22.09.2009) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №2009723397/50 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).

Согласно пункту 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.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования), права на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №436373 – (1) представляет собой словесное обозначение «Galaxy», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07-11, 21 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №237642 – (2) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Галактика», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде дуги.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №237641 – (3) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Galaktika», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде дуги.

Правовая охрана знакам (2,3) предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35,36,41,42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистраций.

Впоследствии на основании решений Роспатента от 22.08.2011 досрочно частично прекращена правовая охрана указанных товарных знаков, правовая охрана сохранена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «программное обеспечение вычислительных машин [записанные программы]».

В противопоставленных знаках основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «Галактика» (и как вариант его исполнения «Galaktika»), поскольку

указанные элементы занимает доминирующее положение в знаках и именно на них в первую очередь акцентируется внимание потребителей.

Сопоставительный анализ на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые словесные элементы «Galaxy» и «Галактика» («Galaktika» его транслитерация) тождественны семантически (в переводе с английского языка первым и основным значением слова Galaxy является галактика, см. Яндекс-словари). При этом следует отметить, что слово Galaxy является достаточно известным среди среднего российского потребителя, в связи с чем сравниваемые слова будут ассоциироваться друг с другом.

С точки зрения фонетики анализ словесных обозначений показал, что совпадают первые четыре буквы (Gala/Гала), и пять звуков (G-a-l-a-k и Г-а-л-а-к), что фонетически сближает сравниваемые обозначения.

Что касается визуального признака сходства, то графические отличия сравниваемых обозначений носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, так как оспариваемый знак выполнен стандартным шрифтом и не имеет графической проработки, ввиду чего являются несущественными.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков по семантическому фактору сходства, который в данном случае является доминирующим.

Поскольку лицом, подавшим возражение, был скорректирован перечень товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых подано возражение, то анализ однородности рассматривается в отношении следующих товаров: «компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [ПЗУ]; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение].

Коллегия палаты по патентным спорам также отмечает, что на дату 08.02.2012 принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленных товарных знаков (2, 3) действует в отношении товаров 09 класса МКТУ «программное обеспечение вычислительных машин [записанные программы]».

Сравнение товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Сопоставляемые товары «программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]» и «программное обеспечение вычислительных машин [записанные программы]» однородны, поскольку товары относятся к одному роду товаров, имеют одно назначение и круг потребителей.

Остальные товары 09 класса МКТУ «компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [ПЗУ]», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемого товарного знака неоднородны товарам 09 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленных товарных знаков, поскольку относятся к разным видам товаров и имеют иное назначение.

Относительно довода правообладателя о том, что им 02.04.2012 подано ходатайство о внесении изменения в перечень товаров 09 класса МКТУ, то следует отметить, на дату (08.02.2012) принятия возражения к рассмотрению и на дату (12.04.2012) проведения коллегии, такие изменения не были осуществлены, в этой связи при оценке на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса исследованию подлежат именно те товары, которые указаны в перечне оспариваемого товарного знака.

Таким образом, сходство сравниваемых знаков и однородность товаров 09 класса МКТУ, указанных выше, позволяют коллегии Палаты по патентным спорам признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №436373 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя. Вместе с тем представленные материалы [1-13] не содержат документального подтверждения обоснования указанного довода.

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией Палаты по патентным спорам при наличии ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его отдельным элементом);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Анализ представленных материалов показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, были представлены материалы [3], из которых следует, что право на фирменное наименование у ЗАО «Корпорация Галактика» возникло с момента его регистрации 10.02.1997, то есть ранее даты приоритета (22.09.2009) оспариваемого товарного знака по свидетельству №436373.

Сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации показал, что их различие обусловлено следующим.

Отличительная часть фирменного наименования («Корпорация Галактика») представляет собой словосочетание, состоящее из двух связанных между собой слов. При этом наличие слова «Корпорация» в наименовании придает ему отличные от противопоставленного товарного знака «Galaxy» звучание и смысловое значение (корпорация с определенным названием – Галактика, которое выступает как имя собственное и слово «Galaxy» с его общелексическим значением).

Указанное не позволяет признать тождество или сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования (его отдельным элементом).

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 16.09.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №436373 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]».