

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 возражение от 26.12.2014. Данное возражение подано ООО «ГаГа», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013717336, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013717336 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесным элементом «GaGa» была подана 24.05.2013 в отношении товаров и услуг 16, 28, 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя заявителя.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию представлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного и изобразительного элементов. Словесный элемент "GaGa" выполнен на английском языке, оригинальным шрифтом (первая и третья буквы – заглавные, остальные – строчные). Словесный элемент является вымышленным и образован путем удвоения первых двух букв английского слова "Game" (в переводе на русский язык означающего "игра"). Изобразительный элемент размещен слева от словесного элемента и представлен в виде оригинального контура человечка с улыбкой на лице. Обозначение семантически нейтрально в отношении заявленных товаров и услуг.

Роспатентом 21.08.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013717336 в отношении заявленных товаров и услуг 16, 28, 35 и 41 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 16, 28, 35 и 41 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками и обозначением, заявленным на государственную регистрацию:

- обозначение «ГАГА» по заявке № 2012735669, дата подачи 15.10.2012, ООО «Орбита», услуги 35 класса МКТУ [1];

- знак «GA» по международной регистрации № 481958, дата международной регистрации 10.09.1983, «Giorgio ARMANI S.P.A.», товары и услуги 16, 28, 35 и 41 классов МКТУ [2];

- знак «GA» по международной регистрации № 788498, дата конвенционного приоритета 17.05.2002, «Giorgio ARMANI S.P.A.», товары и услуги 16, 28 и 35 классов МКТУ [3].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.01.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему.

Заявитель согласен со сходством заявленного обозначения до степени смешения с противопоставленным обозначением [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Далее в возражении приведены подробные доводы, касающиеся отсутствия сходства с противопоставленными знаками [2-3] по графическому, фонетическому и семантическому критериям. В частности, акцент сделан на доминировании изображения орла в противопоставленных знаках.

К возражению приложена копия решения об отказе в государственной регистрации (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение с учетом доводов возражения.

При подготовке к заседанию коллегии, назначенному на 12.05.2015, коллегией были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при

принятии решения Роспатента. К указанным обстоятельствам относится довод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (см. п. 4 Протокола заседания коллегии от 12.05.2015). Вывод обоснован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с ранее зарегистрированным на имя другого лица («Эт Май Харт Инк.», США) товарным знаком по свидетельству № 472034 [4].

Заявителю была предоставлена возможность подготовки своих соображений относительно указанных выше дополнительных обстоятельств. От заявителя 03.08.2015 поступила корреспонденция с пояснениями, суть которых сводится к тому, что не все товары 16 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4] являются однородными заявленным товарам 16 класса МКТУ. В корреспонденции также изменен объем притязаний и выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013717336 в отношении всех товаров и услуг 28 и 41 классов МКТУ и товаров 16 класса МКТУ: «акварели [краски]; атласы; билеты; зажимы для каталожных карточек; изображения графические; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; ленты бумажные; ленты красящие; линейки чертежные; материалы для обучения [за исключением приборов]; обложки для паспортов; пакетики бумажные; платки носовые бумажные; подставки для печатей, штампов, портретов; трафареты для рисования; тубусы картонные; фигурки [статуэтки] из папье-маше; фотогравюры; четки».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты подачи (24.05.2013) заявки № 2013717336 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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 установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой композицию из стилизованного изображения человечка и двух буквосочетаний «Ga», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в оранжевом цвете в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 16, 28 и 41 классов МКТУ.

Противопоставленное обозначение «**ГАГА**» [1] является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленные знаки «» [2], «» [3], представляют собой композиции из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения орла и буквенного элемента «GA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 28 и 41 классов МКТУ, указанных в перечнях регистраций.

Противопоставленный товарный знак «**LADY GAGA**» [4] является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Заявителем исключены из испрашиваемого перечня услуги 35 класса МКТУ, в связи с чем противопоставление [1] может быть снято.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2-3] показал следующее.

Товары и услуги 16, 28 и 41 классов МКТУ, содержащиеся в перечнях сопоставляемых обозначений идентичны или однородны, поскольку соотносятся как

«род-вид», имеют одно и то же назначение, могут иметь одинаковые условия реализации (оказания) и круг потребителей.

Заявленное обозначение содержит элемент «GaGa», исполнение которого визуально разбивает его на два буквосочетания «Ga». Противопоставленные знаки [2-3] содержат буквенный элемент «GA».

Таким образом, обозначения «, «, «, действительно, содержат фонетически тождественный элемент «Ga/GA».

Вместе с тем, коллегия отмечает следующее.

С точки зрения семантики, рассматриваемое буквосочетание может быть воспринято различным образом. Так, согласно словарным источникам (<http://slovari.yandex.ru>) «Ga» обозначает химический элемент – галлий (порядковый номер в таблице Д.И.Менделеева - 31), с английского и французского языков «Ga» переводится «галлий». «GA» в английском языке является сокращением и обозначает «Генеральная Ассамблея (ООН)», а в итальянском языке данным буквосочетанием обозначают Грузию.

Следует также обратить внимание на известность противопоставленных знаков [2-3]. Так, согласно сведениям в сети Интернет, (см., например, http://fashiony.ru/page.php?id_n=59616, <http://www.logo4u.ru/brendi-odezhdi/giorgio-armani> и т.д.) Giorgio Armani – основатель бренда Armani. Armani является одним из ведущих мировых брендов, который выпускает модные товары и предметы роскоши. Логотипом этого модного дома является изображение орла с инициалами дизайнера - GA. В логотипе Giorgio Armani соединились традиционное и тотемное

изображение орла (, , ).

В этой связи для среднего российского потребителя противопоставленные знаки [2-3] будут однозначно ассоциироваться с именем Giorgio Armani (Джорджио Армани).

Таким образом, коллегия приходит к выводу о различном ассоциативном восприятии сравниваемых средств индивидуализации, что обуславливает отсутствие их семантического сходства.

Различное восприятие сравниваемых знаков усугубляется оригинальной графической проработкой каждого знака и использованием в них разных изобразительных элементов.

Оригинальность графической проработки знаков и различие семантических образов основных составляющих их элементов обуславливают отсутствие ассоциирования сравниваемых товарных знаков друг с другом в целом, в связи с чем сравниваемые знаки следует признать несходными.

Данный вывод позволяет снять противопоставления [2-3] в качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013717336.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4] показал, что сопоставляемые обозначения «» и «**LADY GAGA**» содержат фонетически тождественные и графически близкие элементы «GaGa/GAGA», что обуславливает их ассоциирование в целом. Сходство сравниваемых средств индивидуализации заявителем не оспаривается.

Сопоставление товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и действует правовая охрана противопоставленного товарного знака [4], показало следующее.

Анализ скорректированного перечня товаров 16 класса МКТУ заявленного обозначения позволяет усмотреть, что часть перечисленных в нем товаров однородна товарам 16 класса МКТУ противопоставленного знака [4]. Так, в сопоставляемых перечнях имеются следующие товары: изделия бумажные, бумага упаковочная, бумажная продукция для вечеринок, бумажные бирки и т.д. (знак [4]) – ленты бумажные, пакетики бумажные, платки носовые бумажные (заявленное обозначение); линейки для рисования и черчения – линейки чертежные, трафареты для рисования; ноты, нотные издания, инструкции и руководства по эксплуатации и

т.д. – материалы для обучения [за исключением приборов]; печатная продукция, издания печатные, путеводители, листовки и брошюры, каталоги, проспекты, кожаные обложки для книг, обложки для чековых книг и т.д. – атласы, билеты, изображения графические, карты коллекционные, за исключением используемых для игр, обложки для паспортов; различного вида подставки, держатели и зажимы (футляры и держатели для паспорта, держатели для книг, подставки для книг, держатели для документов, держатели для монет, зажимы для писем, зажимы для банкнот и т.д.) – зажимы для каталожных карточек; подставки для печатей, штампов, фотографий, фотографические снимки, коллажи, литографии, иллюстрации – портреты, фотогравюры. Указанные товары соотносятся как «род-вид», имеют близкие назначение, условия реализации и круг потребителей.

В отношении товаров 16 класса МКТУ: «акварели [краски]; ленты красящие; тубусы картонные; фигурки [статуэтки] из папье-маше; четки», коллегия отмечает, что данные товары представляют собой отдельные виды товаров, имеют разное назначение и могут иметь различные условия реализации и круг потребителей, что позволяет усмотреть их неоднородность с товарами 16 класса МКТУ, перечисленными в противопоставленном товарном знаке [4].

Перечень услуг 41 класса МКТУ противопоставленного знака [4] включает услуги, относящиеся к обучению, различным развлекательным услугам, в том числе производство видеокассет и видеодисков, фан-клубы, Интернет-трансляции музыки и музыкальных программ, живые музыкальные концерты и т.д., а также к обеспечению веб-сайтов и компьютерных игр.

Коллегия усматривает, что заявленные услуги 41 класса МКТУ: «видеосъемка; воспитание физическое; игры азартные; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно- просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и

проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация лотерей; организация спортивных состязаний; предоставление услуг игровых залов; прокат видеофильмов; прокат игрушек; прокат оборудования для игр; развлечение гостей; составление программ встреч [развлечение]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; шоу-программы», следует признать однородными вышеприведенным услугам 41 класса МКТУ противопоставленного знака [4], поскольку они имеют одно назначение (обучение, развлечение, обеспечение информации через интернет), близкие условия оказания и круг потребителей.

В отношении заявленной услуги 41 класса МКТУ: «фотографирование», коллегия отмечает, что данная услуга тесно взаимосвязана и корреспондирует с такими товарами 16 класса МКТУ как «фотографии, фотографические снимки», что позволяет признать их однородными.

Вместе с тем, в заявленном перечне услуг 41 класса МКТУ содержатся услуги: «библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; передвижные библиотеки; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов, за исключением рекламных», представляющие собой отдельные виды услуг, имеющих отдельное назначение, разные условия оказания и круг потребителей, что позволяет усмотреть их неоднородность с услугами 41 класса МКТУ противопоставленного знака [4].

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2013717336 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении всех товаров 28 класса МКТУ, а также в отношении товаров 16 класса МКТУ: «акварели [краски]; ленты красящие; тубусы картонные; фигурки [статуэтки] из папье-маше; четки» и услуг 41 класса МКТУ: «библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; передвижные

библиотеки; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов, за исключением рекламных».

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

удовлетворить возражение от 26.12.2014, отменить решение Роспатента от 21.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013717336.