

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, рассмотрела возражение от 28.12.2007, поданное компанией «Джина Шуз Лтд.», Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №304377, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №304377 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.04.2006 по заявке №2004723600/50 с приоритетом от 18.10.2004 в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 39 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Джина», г. Киров (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки данный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ДЖИНА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.12.2007 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с комбинированным товарным знаком по свидетельству №219542, зарегистрированным на имя другого лица с более ранним приоритетом;
- 2) сопоставляемые товарные знаки являются сходными, так как в их состав входят фонетически и семантически тождественные словесные элементы – «ДЖИНА» и «GINA»;
- 3) услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, соотносятся как род-вид и имеют одинаковое назначение, то есть являются однородными;
- 4) довод о сходстве обозначений «ДЖИНА» и «GINA» подтверждается административным прецедентом, а именно, уведомлением экспертизы о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2006719159/50.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки сведений о регистрации сравниваемых товарных знаков – на 2 л.;
- распечатки сведений из Интернета – на 14 л.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с данным возражением, представил на него отзыв от 19.08.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак и товарный знак по свидетельству №219542 не являются сходными, поскольку они производят

различное общее зрительное впечатление, а входящие в них словесные элементы «ДЖИНА» и «GINA» фонетически несходны, так как в соответствии с правилами транслитерации словесных обозначений, определенных ГОСТом 7.79-2000 (ИСО 9-95), они произносятся как «ДЖИНА» – «ГИНА»;

- 2) услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются однородными, так как услуги по продвижению товаров в большей степени связаны с розничной или оптовой торговлей, то есть с непосредственной реализацией товаров, а противопоставленные услуги рекламных агентств направлены только лишь на стимулирование продаж;
- 3) ссылки на сведения из Интернета, приведенные в возражении, не являются надежными, зарекомендовавшими себя с положительной стороны, источниками словарно-справочной информации;
- 4) ссылки, приведенные в уведомлении экспертизы о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2006719159/50, не могут считаться доказательством сходства сравниваемых знаков ввиду предварительного характера такого рода выводов экспертизы.

С учетом изложенного правообладатель просит сохранить действие регистрации оспариваемого товарного знака в полном объеме.

К отзыву правообладателя приложены копии следующих документов:

- правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом – ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95) – на 12 л.;

- консультация ФГУ ФИПС, касающаяся вопроса, что включает в себя услуга «реализация товаров», – на 3 л.;
- сведения об Интернет-энциклопедии Википедии – на 2 л.;
- решение экспертизы о регистрации оспариваемого товарного знака – на 1 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам не находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.10.2004) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ДЖИНА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]».

Оспариваемому товарному знаку в возражении противопоставлен товарный знак по свидетельству №219542 с приоритетом от 25.04.2000, зарегистрированный на имя другого лица.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит графический элемент в виде изображения овала с двойным контуром. Внутри овала помещены стилизованные изображения короны и звезд и словесный элемент «GINA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что в противопоставленном знаке доминирует словесный элемент «GINA» ввиду занимаемого им центрального положения в обозначении, а также с учетом того, что словесный элемент запоминается легче, чем изобразительные.

Противопоставленный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе словесные элементы, соответственно, «ДЖИНА» и «GINA». В соответствии с правилами транслитерации словесных обозначений они произносятся как «ДЖИНА» – «ГИНА».

Данные слова отличаются количеством звуков (5 звуков – 4 звука) и составом звуков (совпадают только 3 звука из 5). Небольшая фонетическая длина этих слов обуславливает то, что несовпадение двух звуков в их составе («дж» – «г») имеет существенное значение при их восприятии. При этом указанные звуки, занимая в словах начальное положение, акцентируют на себе внимание и играют решающую роль при фонетической идентификации данных слов потребителем.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки фонетически несходны.

Сравниваемые товарные знаки не являются сходными и по графическому критерию, поскольку производят различное общее зрительное впечатление. Указанное обусловлено видом сравниваемых обозначений (словесное – комбинированное) и, соответственно, наличием изобразительных элементов в составе противопоставленного знака. Их словесные элементы («ДЖИНА» – «GINA») отличаются количеством букв (5 букв – 4 буквы) и составом букв (исполнены буквами разных алфавитов).

Слова «ДЖИНА» и «GINA» не содержатся в словарях и, следовательно, не обладают семантикой, то есть являются фантазийными. Поэтому сравнительный анализ знаков по семантическому критерию не может быть проведен.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак не являются сходными.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, на предмет их однородности с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Что касается ссылки в возражении на административный прецедент в процессе проведения экспертизы заявленного обозначения по другой заявке, то следует отметить, что административный прецедент в российской правовой системе не является источником права, и определенные выводы экспертизы по одному делу не распространяются на иные случаи.

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.12.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака «ДЖИНА» по свидетельству №304377.