

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 25.01.2008, поданное компанией ДжиДиЭй Софтвэар Групп, Инк., корпорация штата Делавэр (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006703294/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006703294/50 с приоритетом от 15.02.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки, на регистрацию заявлено словесное обозначение «JDA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черном цвете.

Федеральным институтом промышленной собственности 29.10.2007 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «JDA» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого

лица товарным знаком «JDE» по свидетельству №158333 в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением экспертизы в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 25.01.2008, доводы которого сводятся к следующему:

— заявленное обозначение «JDA» и противопоставленный товарный знак по свидетельству №158333 «JDE» отличаются по фонетике, и будут произноситься по нормам английского языка, которым на сегодняшний день владеет в той или иной степени большое количество потребителей как [джи-ди-эй] и [джи-ди];

— заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак – это словесные обозначения, не имеющие стилизации либо графического элемента, но они отличаются друг от друга с визуальной точки зрения ввиду разницы в буквах;

— заявленное обозначение «JDA» не имеет семантического значения, однако, поскольку оно представляет собой часть фирменного наименования заявителя, именно с заявителем и будет ассоциироваться заявленный товарный знак, а противопоставленный товарный знак «JDE» является изобретенным словом и не вызывает четких, определенных семантических ассоциаций;

— так как заявитель не заинтересован в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 42 класса МКТУ, он согласен ограничить список заявленных на регистрацию товаров товарами 09 класса МКТУ;

— заявителем представлено письмо- согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение, предназначенное для управления цепочкой обеспечения розничного спроса и предложения, включая программное обеспечение для торговых операций, систем складирования, оптимизации

предложения и спроса, планирования, пополнения, хранения, транспортировки и управления товарными запасами, для контрактного производства и управления доходами» [1].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.02.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 или 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

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.

Заявленное обозначение «JDA» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ на имя другого лица товарного знака по свидетельству №158333.

Как следует из возражения от 25.01.2008, заявитель не заинтересован в регистрации заявленных услуг 42 класса МКТУ и просит исключить их из перечня рассматриваемой заявки, и зарегистрировать заявленное обозначение только в отношении товаров 09 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение, предназначенное для управления цепочкой обеспечения розничного спроса и предложения, включая программное

обеспечение для торговых операций, систем складирования, оптимизации предложения и спроса, планирования, пополнения, хранения, транспортировки и управления товарными запасами, для контрактного производства и управления доходами», указанных в письме - согласия [1].

Лексическое значение у сравниваемых обозначений отсутствует, что не позволяет провести анализ по семантическому фактору сходства.

В месте с тем, ассоциирование заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим и графическим сходством их составляющих, незначительное отличие в конечной букве в оспариваемом обозначении «JDA» и противопоставленном товарном знаке «JDE» не влияет на различие в восприятии знаков в целом.

С учетом изложенного, представленное письмо – согласие приводит к возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в письме - согласия.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.01.2008, отменить решение экспертизы от 29.10.2007 и зарегистрировать товарный знак «JDA» по заявке № 2006703294/50 в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г Г

(511)

- 09 - компьютерное программное обеспечение, предназначенное для управления цепочкой обеспечения розничного спроса и предложения, включая программное обеспечение для торговых операций, систем складирования, оптимизации предложения и спроса, планирования, пополнения, хранения, транспортировки и управления товарными запасами, для контрактного производства и управления доходами.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.