

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 (далее – Кодекс), 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 22.12.2008, поданное компанией «Дзе Джина Груп плк», Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006719159/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006719159/50 с приоритетом от 11.07.2006 заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявке.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «GINA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 02.07.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 304377 и 219542, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет. Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и визуальном факторах.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.12.2008, в котором заявитель выражает несогласие с решением Федеральной службы по

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 02.07.2008. Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем предприняты меры по устранению препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно, его родственной компанией подано возражение против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству №304377, а также заявитель обратился к правообладателю противопоставленного товарного знака по свидетельству №219542 с предложением о частичной уступке знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, приведенных в заявке.

К возражению приложены копии следующих документов:

1) протокол и уведомление Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №304377 – на 3 л.;

2) переписка между заявителем и правообладателем товарного знака по свидетельству №219542 о частичной уступке знака заявителю – на 7 л.

Корреспонденцией от 29.06.2009 заявителем в Палату по патентным спорам были представлены копия договора об отчуждении в пользу заявителя исключительного права на товарный знак по свидетельству №219542 в отношении услуг 35 класса МКТУ и копия соответствующего заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.06.2009, о государственной регистрации этого договора – на 2 л.

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

С учетом даты подачи заявки (11.07.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон 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) 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «GINA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 11.07.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №304377 (с приоритетом от 18.10.2004) представляет собой словесное обозначение «ДЖИНА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №219542 (с приоритетом от 25.04.2000) 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 шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что в данном знаке доминирует словесный элемент «GINA» ввиду занимаемого им центрального положения в обозначении, а также с учетом того, что слово «GINA» запоминается легче, чем изобразительные элементы, играющие в этом знаке второстепенную, подчиненную роль.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №304377 показал, что они являются

словесными обозначениями – «GINA» и «ДЖИНА». В соответствии с правилами транслитерации слов они произносятся как «ГИНА» – «ДЖИНА» (см. ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95)), чем обуславливается фонетическое отличие обозначений.

Слова «GINA» и «ДЖИНА» представляют собой женские имена.

Вместе с тем, сравниваемые обозначения отличаются количеством букв (4 буквы – 5 букв) и составом букв (исполнены буквами разных алфавитов), в силу чего они производят различное общее зрительное впечатление.

Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №304377 не являются сходными.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа услуг 35 класса МКТУ, приведенных в заявке, на предмет их однородности с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован указанный противопоставленный товарный знак.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №304377 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №219542 показал, что они содержат в себе фонетически тождественные словесные элементы – «GINA» и «GINA». Фонетическое тождество данных слов обусловлено совпадением всех звуков. Кроме того, совпадает состав букв этих элементов. В силу указанного сравниваемые обозначения ассоциируются между собой в целом.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №219542 являются сходными.

Услуги 35 класса МКТУ «сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; продвижение товаров для третьих лиц, в том

числе услуги розничного обслуживания», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ «выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; оформление витрин; публикация рекламных текстов; распространение образцов; реклама; рекламные агентства», в отношении которых зарегистрирован указанный противопоставленный товарный знак, относятся к одной родовой группе (услуги по продвижению товаров), то есть являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №219542 являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 24.11.2009, коллегией установлено, что на основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.09.2009 за №РД0054758, об отчуждении исключительного права на указанный противопоставленный товарный знак в отношении услуг 35 класса МКТУ его правообладателем стала компания «Дзе Джина Груп плк» (Великобритания), то есть заявитель. В результате регистрации данного договора на имя заявителя выдано свидетельство №389561.

Таким образом, на дату рассмотрения возражения перечень товаров и услуг противопоставленной регистрации товарного знака №219542 не содержит услуг 35 класса МКТУ, а правообладателем данного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ по свидетельству №389561 является заявитель.

Ввиду изложенного данный противопоставленный товарный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.12.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 02.07.2008 и зарегистрировать обозначение «GINA» по заявке №2006719159/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня услуг:

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

(511)

35 – сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги розничного обслуживания.

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