

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, регистрационный №4520 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.11.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДЖЕНСЕР СЕРВИС», Москва, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «Genser» по свидетельству №321885, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005716624/50 с приоритетом от 08.07.2005 зарегистрирован 02.03.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №321885 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Дженсер Лтд.", 123557, Москва, Малая Грузинская, 33,) в отношении товаров 12 и услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В результате регистрации Роспатентом договора об уступке товарного знака, зарегистрированного 12.12.2007 за №РД0030122, правообладателем в настоящее время является Общество с ограниченной ответственностью "Дженсер Холдингс Лимитед", 125373, Москва, б-р Яна Райниса, д.18, кор.1 (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Genser», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом с обводкой голубым контуром, и изобразительного элемента в виде двух языков пламени, выполненных внутри буквы «G». Знак выполнен в голубом, светло-сером, темно-серым, сиреневым, красном и черном цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 03.11.2009, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «Genser» по

свидетельству № 321885 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака по свидетельству №125317, и с 1995 года использует обозначение «GENSER» в процессе хозяйственной деятельности, связанной с ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей.

- лицо, подавшее возражение, считает, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим ему, ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров.

На основании вышеуказанного, лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №321885 недействительной полностью.

В адрес правообладателя, и в адрес представителя, указанные в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 07.12.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.02.2010, с приложением копии возражения в адрес правообладателя. Корреспонденция, направленная в адреса правообладателя, была возвращена в связи с тем, что организация правообладателя в обслуживании не значится.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (08.07.2005) заявки №2005716624/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003,

регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила), Гражданский кодекс Российской Федерации.

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 (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.

Согласно пункту 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение «Genser». Датой приоритета является 08.07.2005.

Противопоставляемый товарный знак по свидетельству №125317 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «Genser», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета, и изобразительного элемента в виде языка пламени красного цвета, направленного

внутри буквы «G». Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36, 37 и 42 классов МКТУ. Товарный знак охраняется в белом, синем, красном цветовом сочетании. Датой приоритета является 02.11.1994.

Анализ сходства оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков показал, что они являются сходными по фонетическому и графическому критериям ввиду того, что они включают в себя фонетически тождественный словесный элемент «Genser», выполненный буквами латинского алфавита одинаковым шрифтом. Кроме того оба знака имеют сходные изобразительные элементы в виде языка пламени, располагающегося внутри заглавной буквы «G».

Семантический анализ сравниваемых обозначений не может быть проведен ввиду отсутствия лексического значения у словесного элемента «Genser».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными, несмотря на незначительные отличия.

Анализ однородности товаров и услуг 12, 35 и 37 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку и услуг 35, 36, 37 и 42 классов МКТУ противопоставляемого товарного знака по свидетельству №125317 показал, что они не являются однородными ввиду следующего.

Товары оспариваемого товарного знака тесно связаны с автомобилями, их принадлежностями и запасными частями (12 класса МКТУ), услуги 35 класса относятся к рекламе, а услуги 37 класса связаны с техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, транспортных средств.

Услуги МКТУ противопоставляемого товарного знака относятся к продаже товаров, деловым операциям (35 класс МКТУ), ремонту и обслуживанию компьютеров, установке оборудования в помещениях, строительству (37 класс МКТУ).

Таким образом, сферы применения анализируемых услуг различны, они имеют разный круг потребителей и назначение.

В связи с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными, однако товары и услуги, в отношении которых им предоставлена правовая охрана не являются однородными, в силу чего услуги, маркированные этими знаками, не могут смешиваться в гражданском обороте. Следовательно, оспариваемый товарный знак соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, а мнение лица, подавшего возражение, является неправомерным.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам учла, что правообладателю принадлежит также товарный знак «GENSER» по свидетельству №121991, с приоритетом, более ранним (от 26.12.1991) чем товарный знак лица, подавшего возражение (от 02.11.1994), который зарегистрирован в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам оспариваемого товарного знака.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 03.11.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №321885.**