

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, рассмотрела возражение от 13.04.2009, поданное компанией «ара АГ», Германия, (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 19.12.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007706032/50 при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007706032/50 с приоритетом от 06.03.2007 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя компании «ара АГ», Германия, в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию товарный знак по заявке № 2007706032/50 представляет собой словесное обозначение «jenny» (ДЖЕННИ), выполненное оригинальными строчными буквами и представляющее собой имя собственное.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом принято решение от 19.12.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками по международным регистрациям №№ 474525, 620389, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Кроме того, до заседания коллегии Палаты по патентным спорам, был выявлен еще один знак по международной регистрации № 456798, сходный до

степени смешения с заявленным обозначением в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении от 13.04.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- сравниваемые обозначения очень сильно отличаются друг от друга визуально, и при их восприятии исключена возможность смешения;

- в настоящее время ведутся переговоры с правообладателем противопоставленных знаков на предмет получения письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке № 2007706032/50.

На основании указанного выше заявитель изложил просьбу отменить решение Роспатента от 19.12.2008 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2007706032/50 в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне.

На заседании, состоявшемся 14.01.2010, коллегией Палаты по патентным спорам было принято решение о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок по ходатайству заявителя в связи с необходимостью завершения переговоров, касающихся письма-согласия.

На заседании, состоявшемся 30.03.2010, заявитель представил письмо-согласие от владельца противопоставленных международных регистраций, а именно, №№ 474525, 620389, 456798 на регистрацию товарного знака по заявке № 2007706032/50 в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ – «обувь» - на 23 л.

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

С учетом даты подачи заявки (06.03.2007) на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности указанного обозначения в качестве товарного знака включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и

дополнениями от 11.12.2002 (далее Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным 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, в частности, тождественные или сходные до степени смешения с 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 «jenny» является словесным и выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «genny» по международной регистрации № 474525 является словесным и выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 620389 является комбинированным и включает в себя словесный элемент «GENNY», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и подчеркнутый вертикальной чертой, а также изобразительный элемент в виде стилизованной подписи с читаемыми буквами «g» и «y».

Противопоставленный знак по международной регистрации № 456798 является комбинированным и включает в себя словесный элемент «genny», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, размещенный на прямоугольнике черного цвета.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых обозначений показал, что они являются сходными в силу фонетического сходства словесных элементов, занимающих доминирующее положение в обозначениях, «jenny»/«genny»/«GENNY», что заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание однородность товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных международных регистраций, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с

противопоставленными знаками по международным регистрациям №№ 474525, 620389, 456798 в отношении однородных товаров, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, что правомерно было указано в решении Роспатента.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам учитывает то обстоятельство, что правообладатель противопоставленных знаков выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2007706032/50 на имя заявителя и использование его в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ – «обувь».

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются не тождественными, а сходными, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков.

В связи с изложенным оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке № 2007706032/50 в отношении товаров 25 класса МКТУ - «обувь», указанных в перечне, не имеется.

Учитывая изложенное в соответствии с указанными обстоятельствами Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 13.04.2009 года, отменить решение Роспатента от 19.12.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2007706032/50 в отношении следующих товаров и услуг:**

**Бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров»**

(511):  
25 - обувь.

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