

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, регистрационный № 4520 рассмотрела возражение от 28.09.2007, поданное Гэп (АйТиЭм) Инк., корпорация штата Калифорния, Соединенные Штаты Америки на решение экспертизы от 28.06.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение экспертизы) по заявке №2005723189/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005723189/50 с приоритетом от 13.09.2005 является Гэп (АйТиЭм) Инк., корпорация штата Калифорния, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «GAP», которое в переводе с английского языка имеет значение –«брешь, дыра, недостаток» и является частью наименования фирмы заявителя.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09, 14, 16, 24, 26, 28 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 28.06.2007 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 14, 24, 26, 28 и части товаров 16 классов МКТУ.

В отношении части товаров 16 класса МКТУ экспертизой было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской

Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-I, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее-Закон), и пунктом 2.8.1, 14.4.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее-Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с международной регистрацией №799264 знака «DGAP» правовая охрана которому предоставлена 28.06.2002.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 01.10.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленная международная регистрация являются короткими словами и различие в одну букву делает их фонетически различными;

- правообладатель противопоставленной международной регистрации выразил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ.

В обосновании своих доводов лицо, подавшее возражение, представило письмо согласие от владельца международной регистрации №799264.

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

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

С учетом даты (13.09.2005) поступления заявки № 2005723189/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

Согласно пункту 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно абзаца 4 пункта 1 статьи 7 Закона 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.

Анализ заявленного обозначения показал, что представленный на регистрацию словесный элемент «GAP», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленная регистрация представляет собой словесный элемент «DGAP», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сходство данных словесных элементов установлено по фонетическому критерию.

Учитывая что, заявителем было представлено письмо-согласие от 06.12.2007 г. от правообладателя противопоставленной международной регистрации № 799264, из которого следует, что правообладатель международной регистрации № 799264 не возражает против регистрации сходного с международной регистрацией № 799264 обозначения в отношении товаров 16 класса МКТУ, что устраняет препятствие для регистрации заявленного

МКТУ, что устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, основания для учета указанного экспертизой противопоставления в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

На основании изложенного Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 28.09.2007, изменить решение экспертизы от 28.06.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

- (511) 09 приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня; карты с магнитным кодом и карты с чипами интегральных схем, в том числе смарт-карты с программами для осуществления покупок, торговли и услуг; очки солнцезащитные; предварительно записанные музыкальные компакт-диски.
- 14 благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы.
- 16 Бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ: фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские
- 24 ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти; одеяла, на матрасники, покрывала постельные, белье постельное, чехлы для подушек, наволочки, одеяла стеганые, белье купальное [за исключением одежды], полотенца текстильные для лица, полотенца текстильные, купальные рукавицы и платки носовые из текстильных материалов, включенные в 24 класс.

- 26 кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы; нашивки, заплаты декоративные; парики; перья [принадлежности одежды]; застежки-молнии; фрукты искусственные; кружева для обуви и одежды; аксессуары/изделия декоративные для волос, в том числе твистеры, зажимы для волос типа "кошка", "крокодил", застежки-защелки, кнопки-застежки, зажимы для волос, защипы для волос, заколки для волос, повязки для волос, обручи для волос, пряжки для волос, зажимы-клипсы для волос, украшения для волос, булавки для волос, ленты для волос, зажимы-держатели для "конских хвостов".
- 28 игрушки и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; игры и игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; ёлочные украшения; карты игральные.

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