

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 03.04.2009, поданное Георг Енсен А/С, Дания (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее — решение Роспатента) от 15.01.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №619430, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №919430 с приоритетом от 09.02.2007 произведена на имя Георг Енсен А/С, Дания в отношении товаров 3, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 24 и услуг 35, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации представляет собой словесное обозначение «GEORG JENSEN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.01.2009 было принято решение, которым было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №919430 в отношении всех товаров 8 класса МКТУ и части товаров 9 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №919430 в отношении вышеуказанных товаров противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)..

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «GEORG JENSEN» является сходным до степени смешения с ранее заявленными на регистрацию и зарегистрированными на имя других лиц:

— товарным знаком «JENSEN» по свидетельству №248402 в отношении однородных товаров 9 класса МКТУ [1];

— товарным знаком «JENSEN» по свидетельству №144170 в отношении однородных товаров 8, 9 классов МКТУ [2].

Заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.04.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем ограничен перечень товаров следующим образом: 8 класс – «cutlery; knives including pocket knives; forks and spoons, razors; and parts and accessories (not included in other classes) for all the aforesaid goods» (ножевые изделия, ножи, включая карманные ножи, вилки и ложки, бритвы, и части и аксессуары (не включенные в другие классы) для всех вышеуказанных товаров), 9 класс – «scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical apparatus and instruments including spectacles and sunglasses; weighing, measuring, signalling, checking (supervision) apparatus and instruments, namely barometers, thermometers, hygrometers, rain gauges and UV measurers; life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; and parts and accessories (not included in other classes) for all the aforesaid goods» (приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, включая очки и солнцезащитные очки, приборы и инструменты для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), а именно барометры, термометры, гигрометры, дождемеры, и измерители ультрафиолетовых лучей, приборы и инструменты для спасания и обучения, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры, оборудование для тушения огня, и части и аксессуары (не включенные в другие классы) для всех вышеуказанных товаров), что позволяет признать данные товары неоднородными товарам 9 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №248402 [1];

- заявителем получено согласие на регистрацию в Российской Федерации знака по международной регистрации №919430 в отношении вышеуказанных товаров 8, 9 классов МКТУ от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №144170 [2], в связи с чем он не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №919430.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны международной регистрации №919430 на территории Российской Федерации.

К возражению приложены:

3. Письмо-согласие с переводом;
4. Распечатка базы данных ВОИС.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты 09.02.2007 приоритета международной регистрации №919430 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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 их 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанным товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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.

Знак по международной регистрации представляет собой словесное обозначение «GEORG JENSEN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный в отношении товаров 9 класса МКТУ товарный знак по свидетельству №248402 [1] представляет собой словесное обозначение «JENSEN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный в отношении товаров 8, 9 классов МКТУ товарный знак по свидетельству №144170 [2] представляет собой словесное обозначение «JENSEN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического, графического и смыслового тождества элементов «JENSEN», а анализируемые экспертизой соответствующие товары 8, 9 классов МКТУ – однородны, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, ограничение перечня товаров 9 класса МКТУ заявленной международной регистрации товарами «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, включая очки и солнцезащитные очки, приборы и инструменты для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), а именно барометры, термометры, гигрометры, дождемеры, и измерители ультрафиолетовых лучей, приборы и инструменты для спасания и обучения, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры, оборудование для тушения огня, и части и аксессуары (не включенные в другие классы) для всех вышеуказанных

товаров» позволяет признать данные товары неоднородными товарам 9 класса МКТУ – «устройства для воспроизведения звука (звукозаписи), проигрыватели компакт-дисков, усилители, усилители звука, громкоговорители» противопоставленного товарного знака по свидетельству №248402 [1] в силу отличия по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Данное обстоятельство исключает товарный знак по свидетельству №248402 [1] из перечня оснований, препятствующих предоставлению правовой охраны в Российской Федерации международной регистрации №919430 в отношении товаров 9 класса МКТУ.

Кроме того, заявителем получено согласие [3] от правообладателя другого противопоставленного товарного знака по свидетельству №144170 [2] на регистрацию обозначения «GEORG JENSEN» в Российской Федерации в отношении ограниченного заявителем перечня товаров 8, 9 классов МКТУ [4].

Следовательно, основания для отказа в предоставлении правовой охраны в Российской Федерации международной регистрации №919430 в отношении товаров 8,9 классов МКТУ отсутствуют.

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 03.04.2009, отменить решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации от 15.01.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №919430 в отношении товаров 3, 8, 9, 14, 21, 28 классов МКТУ.**