

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.06.2015, поданное по поручению компании Joy MM Delaware, Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1141960, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1141960 знака «JOY GLOBAL» произведена Международным Бюро ВОИС 25.04.2012 на имя заявителя – Joy MM Delaware, Inc., 2751 Centerville Road, Suite 342 Wilmington DE 19808 (USA), в отношении товаров и услуг 01, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 37, 40 классов МКТУ.

Роспатентом 02.09.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1141960 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ и части товаров 09 класса МКТУ «plateformes logicielles informatiques et matériel informatique pour la commande de machines d'exploitation minière; logiciels informatiques et matériel informatique pour le diagnostic de pelles excavatrices». Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «JOY GLOBAL» по международной регистрации №1141960 является сходным до степени смешения со следующими товарными знаками:

- с товарным знаком «JOY» (свидетельство №36777 с приоритетом от 04.04.1968), зарегистрированным в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ на имя компании Джой Технолоджиз Инк., корпорация штата Делавэр;

- со знаком «JOY» (международная регистрация №1100044 с конвенционным приоритетом от 23.12.2010), зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя компании Bauer German Premium GmbH, Burchardstraße 11 20095 Hamburg (DE).

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 03.06.2015 заявитель выразил свое согласие с отказом в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1141960 в отношении товаров 09 класса МКТУ. Вместе с тем, заявитель полагает, что в отношении товаров 07 класса МКТУ препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку отсутствуют, поскольку противопоставленный товарный знак по свидетельству №36777 принадлежит заявителю на основании государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (номер государственной регистрации договора №РД0167175, дата государственной регистрации договора – 13.02.2015).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1141960 и в отношении товаров 07 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены следующие документы:

- Копии уведомления о государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству №36777, договора и приложения к свидетельству №36777;

- Копия публикации международной регистрации №1141960 знака «JOY GLOBAL».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.04.2012) международной регистрации №1141960 правовая база для оценки охраноспособности знака «JOY GLOBAL» включает в себя Кодекс 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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «JOY GLOBAL» по международной регистрации №1141960, правовая охрана которого на территории Российской Федерации испрашивается для товаров и услуг 01, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 37, 40 классов МКТУ, является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы, включает в свой состав словесные элементы «JOY» (в переводе с английского языка означает «радость, счастье») и «GLOBAL» (в переводе с английского языка означает «всемирный, всеобщий, глобальный», см. <http://slovari.yandex.ru>).

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1141960 основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров товарного знака по свидетельству №36777 и знака по международной регистрации №1100044, имеющих более ранние приоритеты и принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «JOY» по свидетельству №36777 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный знак  по международной регистрации №1100044 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявителем не оспариваются сходство знака по международной регистрации №1141960 и противопоставленных товарных знаков по

свидетельству №36777 и международной регистрации №1100044, основанное на фонетическом и семантическом тождестве словесных элементов «JOY», входящих в состав сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 07, 09 классов МКТУ, представляющих собой машины и программное обеспечение.

В этой связи коллегия сочла обоснованными доводы, изложенные в решении Роспатента от 22.09.2014, о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков в отношении однородных товаров.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, являющегося неотъемлемой частью решения Роспатента от 02.09.2014, и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится отчуждение на имя заявителя исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №36777 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ по договору №РД0167175, зарегистрированному Роспатентом 13.02.2015.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 03.06.2015, отменить решение Роспатента от 02.09.2014 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1141960 на территории Российской Федерации в отношении части товаров 09 класса МКТУ «boîtiers et interrupteurs électriques; connecteurs électriques; dispositifs d'avertissement et systèmes de sécurité de proximité pour l'exploitation minière souterraine; câbles électriques et gaines pour câbles électriques; produits de câbles de presse-étoupe; dispositifs de commande électriques pour machines d'exploitation minière» и всех товаров и услуг 01, 04, 06, 07, 11, 12, 37, 40 классов МКТУ.