

## 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, поступившее 09.11.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1227913, поданное «Joules Limited», Великобритания (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Знак «**JOULES**» с конвенционным приоритетом от 18.12.2013 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 18.12.2013 за № 1227913 в отношении товаров 09, 16, 24, 27 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 12.07.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1227913 в отношении части товаров 09 класса МКТУ по основанию, предусмотренному пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1227913 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица: (Distrimo GmbH Im Morgentau 35a CH-8408 Winterthur (CH)) знаком «*Jules K.*» по международной регистрации № 907105 (приоритет 08.10.2006) [1].

В поступившем 09.11.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 12.07.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 907105 досрочно прекращена, следовательно, отсутствуют основания для противопоставления знака по международной регистрации № 907105.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1227913 в отношении оставшейся части товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (18.12.2013) знака по международной регистрации № 1227913 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 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.

Знак «**JOULES**» по международной регистрации №1227913 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно возражению, правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении оставшейся части товаров 09 класса МКТУ.

В качестве основания несоответствия знака «**JOULES**» требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров экспертизой был противопоставлен знак по международной регистрации № 907105 «*Jules K.*» [1];

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 12.07.2016.

К указанным обстоятельствам, согласно уведомлению Роспатента от 02.09.2016, относится досрочное прекращение правовой охраны знака по международной регистрации № 907105 в связи с прекращением юридического лица - правообладателя. В этой связи основания для учета знака по международной регистрации № 907105 в качестве препятствия в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1227913 в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 09.11.2016, отменить решение Роспатента от 12.07.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1227913 в отношении товаров 09, 16, 24, 27 классов МКТУ.**