

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 15.10.2013, поступившее 16.10.2013, поданное «Сосьете Аноним дэ Бэн де Мер э дю Серкль дез Этранже А Монако», Княжество Монако (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011714702, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011714702 с приоритетом от 26.01.2011, установленным в соответствии с пунктом 1 статьи 1495 Кодекса, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 16, 28 и услуг 36, 38, 41, 43 и 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Jimmy'z», выполненное буквами латинского алфавита.

Роспатентом принято решение от 29.07.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011714702 в отношении заявленных услуг 36, 38 и части услуг 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для остальных заявленных товаров и услуг 16, 28, 41 и 45 классов и части услуг 43 класса по

основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству № 331420, зарегистрированного в отношении однородных товаров и услуг.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.10.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 29.07.2013.

Возражение содержит следующие доводы:

- правообладатель товарного знака по свидетельству № 331420 ликвидирован (выписка из ЕГРЮЛ представлялась экспертизе), и решением Роспатента правовая охрана данного товарного знака прекращена с 18.09.2013 в связи с прекращением юридического лица – правообладателя;

- товарный знак по свидетельству № 331420 более не препятствует регистрации товарного знака по заявке № 2011714702.

Исходя из вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011714702 для всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложена копия решения Роспатента от 18.09.2013 [1].

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.01.2011) конвенционного приоритета заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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.

В соответствии с требованиями пункта 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 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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Jimmy'z», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В решении Роспатента от 29.07.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011714702 в качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением указан товарный знак «JIMMY'Z» по свидетельству № 331420.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «JIMMY'Z», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному знаку предоставлена в отношении услуг 41 и 45 классов МКТУ.

Анализ сходства упомянутых обозначений показал, что они являются сходными, поскольку имеет место фонетическое тождество сравниваемых обозначений, графическое сходство, обусловленное использованием букв одного алфавита и стандартного (близкого к стандартному) шрифта, при отсутствии лексического значения словесных элементов «Jimmy'z» и «JIMMY'Z».

Что касается однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и услуг, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, то заявленные товары и услуги 16, 28, 41, 43 (за исключением услуг, относящихся к обеспечению временного проживания (гостиницы, дома отдыха, бронирование мест в пансионатах и др.)) и 45 однородны услугам 41 и 45 классов МКТУ, перечисленным в перечне свидетельства № 331420.

Таким образом, вывод, изложенный в решении Роспатента от 29.07.2013, о сходстве заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 331420 в отношении всех заявленных товаров и части услуг следует признать правомерными.

Вместе с тем, согласно представленным заявителем материалам [1] правовая охрана противопоставленного в решении Роспатента от 29.07.2013 товарного знака досрочно прекращена с 18.09.2013 в связи с прекращением юридического лица – правообладателя.

Следовательно, товарный знак по свидетельству № 331420 не является препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.10.2013, изменить решение Роспатента от 29.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011714702.