

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, рассмотрела возражение, поступившее 21.09.2016, поданное Katepal Oy, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014723352, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014723352 с приоритетом от 14.07.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено фантазийной словесное обозначение «Jazzy», выполненное латинскими буквами стандартным шрифтом, причем первая буква «J» - прописная, остальные – строчные.

Роспатентом 24.06.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014723352 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ДЖАЗИ» по свидетельству №260193, зарегистрированным ранее на имя иного

лица в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ и однородных им товаров 17 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.09.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №260193, правообладателем является Katepal Oy, Финляндия. Таким образом, заявителем по заявке №2014723352 и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №260193 является одно и то же юридическое лицо.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены копии документов, подтверждающих государственную регистрацию договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №260193.

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

С учетом даты (14.07.2014) поступления заявки №2014723352 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 пунктом 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.

Товарный знак по заявке №2014723352 представляет собой словесное обозначение «Jazzy», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. При этом первая буква «J» - прописная, остальные – строчные. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому знаку экспертиза противопоставила товарный знак по свидетельству №260193, который включает в себя фонетически тождественный элемент «Jazzy»/«ДЖАЗИ».

Вместе с тем, на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №260193 и заявителем по заявке №2014723352 является одно и те же юридическое лицо. В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2014723352 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2016, отменить решение Роспатента от 24.06.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014723352.