

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 22.06.2018, поданное Индивидуальным предпринимателем Белёвым Анатолием Геннадьевичем, г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017700620 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017700620, поданной 13.01.2017, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

JOKER

Согласно материалам заявки, заявлено словесное обозначение .

Роспатентом 27.02.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017700620 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со знаком «**JOKER**» по международной регистрации № 281959 (приоритет от 04.04.1964) [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: GRANINI-FRANCE (Société par Actions Simplifiée) 138 rue Lavoisier F-71000 Mâcon, Франция;
- сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] определялось на основании фонетического и семантического тождества элементов «**JOKER**» / «**JOKER**».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 22.06.2018 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного экспертизой знака «**JOKER**» [2] для однородных товаров 09 класса МКТУ не действует на территории Российской Федерации с 19.06.2014;
- заявителем было направлено обращение во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (далее - ВОИС) с просьбой подтвердить информацию о прекращении действия противопоставленного знака [2] по международной регистрации № 281959 на территории Российской Федерации для товаров 09 класса МКТУ;
- заявителем 05.06.2018 получен ответ о подтверждении того факта, что противопоставленный знак [2] не охраняется на территории Российской Федерации с 19.06.2014 в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31 классов МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы:

- выписка из открытого реестра <http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/> с переводом на русский язык - [3];

- уведомление о получении запроса заявителя об уточнении информации, касательно действия знака [2] на территории Российской Федерации с переводом на русский язык - [4];
- ответ ВОИС на запрос заявителя с переводом на русский язык - [5].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 22.06.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (13.01.2017) заявки № 2017700620 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

JOKER

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2017700620 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный знак «**JOKER**» по международной регистрации № 281959 (приоритет от 04.04.1964, срок действия регистрации продлен до 04.04.2024) [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом ввиду тождества словесных элементов «JOKER» / «JOKER» по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений, что заявителем не оспаривается.

В отношении однородности сравниваемых товаров коллегия отмечает следующее.

Согласно представленным сведениям [3-5] правовая охрана противопоставленного знака [2] согласно публикации ВОИС от 19.06.2014 не действует на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Таким образом, правовая охрана может быть предоставлена заявленному обозначению [1] в отношении товаров 09 класса МКТУ ввиду того, что правовая

охрана противопоставленного знака [2] не действует в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на территории Российской Федерации.

Резюмируя изложенное, в отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.06.2018, отменить решение Роспатента от 27.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017700620.