

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 30.05.2006, поданное компанией Ягуар Карс Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение экспертизы от 12.01.2006 об отказе в регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом «JAGUAR» по заявке № 2004708944/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004708944/50 с приоритетом от 23.04.2004 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ «принадлежности письменные, включая ручки, карандаши и пеналы».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «JAGUAR», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и, изобразительного элемента в виде ягуара в прыжке, расположенного над словесным элементом.

Экспертизой вынесено решение от 12.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения «JAGUAR», мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003

№32, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В решении экспертизы указано, что заявленное обозначение тождественно комбинированному знаку со словесным элементом «JAGUAR» по международной регистрации № 498048 на имя компании JAGUAR DEUTSCHLAND GMBH, D-6242 KRONBERG/TAUNUS (DE) для однородных товаров 16 класса МКТУ.

Также экспертизой отмечено, что, учитывая тождество заявленного обозначения и противопоставленного знака, представленное заявителем письмо-согласие не может послужить основанием для регистрации обозначения в качестве товарного знака.

В направленном в Палату по патентным спорам возражении от 30.05.2006 заявитель не оспаривает вывод экспертизы о тождестве знаков. Вместе с тем, заявитель считает, что экспертиза при вынесении решения об отказе в регистрации товарного знака не учла существенного момента. А именно, того факта, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака являются родственными компаниями, что отражено в представленном письме-согласии, а также следует из названия обеих компаний, в которых присутствует общий элемент их фирменных наименований – слово «Jaguar».

Заявитель также отметил, что потребитель не будет введен в заблуждение относительно производителя товаров, маркируемых рассматриваемым обозначением и знаком, поскольку тождественный элемент «Jaguar» присутствует в фирменных наименованиях компаний.

Кроме того, в возражении указано, что адрес владельца противопоставленного знака, указанный в письме-согласии, является фактическим (почтовым) адресом местонахождения компании, а адрес, указанный в самой регистрации, является юридическим адресом компании.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать комбинированное обозначение со словесным элементом «JAGUAR» по заявке № 2004708944/50 в качестве товарного знака.

К возражению приложена копия письма-согласия от 01.08.2005, выполненного на иностранном языке с переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения не убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 23.04.2004 поступления заявки № 2004708944/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя указанные выше Закон и Правила.

В соответствии с требованиями абзацев первого и второго пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 7 Закона регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанном в абзаце втором пункта 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке № 2004708944/50 является комбинированным и состоит из словесного элемента «JAGUAR», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и, изобразительного элемента в виде ягуара в прыжке, расположенного над словесным элементом.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 498048 является комбинированным и состоит из словесного элемента «JAGUAR», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и, изобразительного элемента в виде ягуара в прыжке, расположенного над словесным элементом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они являются тождественными, поскольку совпадают во всех элементах.

В отношении товаров следует отметить, что товары 16 класса МКТУ «принадлежности письменные, включая ручки, карандаши и пеналы» заявленного обозначения и товары 16 класса МКТУ противопоставленного знака однородны.

Вышеизложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак являются тождественными и предназначены для маркировки однородных товаров 16 класса МКТУ. Отмеченное позволяет признать довод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке № 2004708944/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона обоснованным.

Следует отметить, что с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака допускается регистрация заявленного обозначения в отношении однородных товаров только тогда, когда оно является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком.

Необходимо констатировать, что представленное заявителем письмо-согласие не может послужить основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку, как установлено выше, рассматриваемое обозначение и знак по международной регистрации №498048 являются тождественными.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 30.05.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 12.01.2005.