

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 29.06.2007, поданное компанией Джейкоб энд Компаний Уотчез, Инк. (Соединенные Штаты Америки), на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 29.03.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005706507/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005706507/50 с приоритетом от 24.03.2005 является компания Джейкоб энд Компаний Уотчез, Инк., 48 Ист 57 Стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10022, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель).

Согласно описанию заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словосочетания «JACOB & Со.» (джейкоб энд ко) – сокращенное наименование фирмы заявителя, и выполненной над словосочетанием аббревиатуры наименования заявителя в оригинальной манере в виде монограммы. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в заявке.

Решением экспертизы от 29.03.2007 было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «JACOB & Co.», свидетельство № 294905 [1], приоритет от 07.09.2004, в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ, правообладатель Джейкоб энд Компании Ветчес Инк., корпорация штата Нью-Йорк, 1196, Авеню ов дзе Америкас, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10036, США;
- - с изобразительным товарным знаком по свидетельству №299417 [2], приоритет от 07.09.2004 в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ, правообладатель Джейкоб энд Компании Ветчес Инк., корпорация штата Нью-Йорк, 1196, Авеню ов дзе Америкас, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10036, США.

В возражении от 29.06.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя свое мнение следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки принадлежат одному и тому же лицу - заявителю;
- заявления о внесении изменений в адрес правообладателя по противопоставленным свидетельствам были направлены в ФИПС, делопроизводство, связанное с внесением изменений, завершено.

В возражении изложена просьба о пересмотре решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных в материалах заявки № 2005706507/50 товаров.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными по следующим причинам.

С учетом даты 24.03.2005 поступления заявки № 2005706507/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 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, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя иного лица товарных знаков [1, 2].

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относятся представленные заявителем документы, свидетельствующие о том, что правомерно противопоставленные в решении экспертизы товарные знаки, принадлежат заявителю компании Джейкоб энд Компани Уотчез, Инк., 48 Ист 57 Страт, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10022, Соединенные Штаты Америки.

Изложенные выше достоверные сведения учтены Палатой по патентным спорам при рассмотрении настоящего возражения.

По указанным причинам нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам
решила:

**удовлетворить возражение от 29.06.2007, отменить решение
экспертизы от 29.03.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в
отношении следующих товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

(511) 14 - Ювелирные изделия, бижутерия, часы
[наручные].