


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 13.06.2019 возражение компании Juventus Football Club S.p.A., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1389479 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1389479 с конвенционным приоритетом от 12.07.2016 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1389479 представляет собой изобразительное обозначение  в виде стилизованного изображения буквы латинского алфавита – «J».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.05.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1389479. Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении всех услуг 39 класса МКТУ по результатам экспертизы был обусловлен его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как данный знак сходен до степени смешения в отношении однородных

услуг 39 класса МКТУ со знаком  по международной регистрации № 1067054, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.06.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.05.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки имеют существенные отличия, а правообладателем противопоставленного знака (компанией GRUPO INGEMAR, S.L., Испания) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1389479 на имя заявителя в отношении всех услуг 39 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг данной международной регистрации знака, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 29.05.2019.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1389479 в отношении всех услуг 39 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг данной международной регистрации знака.


К возражению был приложен оригинал вышеупомянутого письма-согласия [1].


Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (12.07.2016) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации включает в себя, в частности, упомянутый выше Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Знак по международной регистрации № 1389479 с датой конвенционного приоритета от 12.07.2016 представляет собой изобразительное обозначение  в виде стилизованного изображения буквы латинского алфавита – «J», являющейся начальной буквой фирменного наименования заявителя – Juventus Football Club S.p.A. Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается, согласно возражению, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1067054 от 13.01.2011 представляет собой изобразительное обозначение  в виде изображения букв латинского алфавита – «I» и «G», из которых буква «I» выполнена оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный, и данные буквы являются начальными буквами слов, составляющих фирменное наименование правообладателя этого знака – GRUPO INGEMAR, S.L. Данный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Правообладателем указанного противопоставленного знака было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1389479 на имя заявителя в отношении всех услуг 39 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг данной международной регистрации знака, что подтверждается соответствующим письмом-согласием [1].

При этом следует отметить, что заявитель является одним из самых известных в мире итальянских футбольных клубов, и, напротив, совсем не имеется никаких сведений об известности на территории Российской Федерации правообладателя

противопоставленного знака в качестве лица, оказывающего услуги 39 класса МКТУ, представляющие собой услуги по транспортировке, по упаковке и хранению товаров и по организации путешествий.

Кроме того, сравниваемые изобразительные знаки имеют некоторые отличия по своей внешней форме и содержат в себе, в частности, стилизованные изображения разных букв латинского алфавита («J» – «I»), являющихся начальными буквами соответствующих слов в составе фирменных наименований, соответственно, заявителя и правообладателя противопоставленного знака.

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание вышеуказанные фактические обстоятельства и имеющиеся у сопоставляемых знаков вышеотмеченные отличия, коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что рассматриваемый международный знак может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, и, следовательно, считает возможным, в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, признать то, что противопоставленный знак не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1389479 в отношении всех услуг 39 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг данной международной регистрации знака.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении этих услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.06.2019, отменить решение Роспатента от 24.05.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1389479 в отношении всех услуг 39 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг данной международной регистрации знака.