

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 01.03.2017 возражение компании J. Choo Limited, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1202433 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1202433 была произведена на имя заявителя с датой расширения на территорию Российской Федерации от 23.01.2015 (далее – дата территориального расширения) только в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1202433 представляет собой словесное обозначение «JIMMY CHOO», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 01.11.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «JIMMY CHOO» по международной регистрации № 1202433, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям статей 1477, 1479 и 1481 Кодекса в отношении части приведенных в международной регистрации знака товаров 18 класса МКТУ – «produits en cuir et en imitations de cuir; sacs à main, sacs de voyage, malles, porte-monnaie, portefeuilles, pochettes, portefeuilles de voyage,

étiquettes à bagage, mallettes de toilette, pochettes, sacs; étuis pour clés, boîtes à chapeaux en cuir ou en imitations de cuir; parasols, parapluies, cannes».

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявитель уже обладает исключительным правом на тождественный знак «JIMMY CHOO» по международной регистрации № 1113339 в отношении идентичных товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.03.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 01.11.2016. Доводы возражения сводятся к тому, что в рассматриваемом знаке и в противопоставленном ему знаке начертания начальных букв «J» имеют некоторые отличия в их верхних и нижних конечных частях, ввиду чего данные знаки не являются тождественными. При этом заявитель выразил готовность ограничить перечень товаров, для которого испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку, только товарами, не совпадающими с товарами, для которых охраняется на территории Российской Федерации противопоставленный знак.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку.

На заседании коллегии заявителем было представлено ходатайство от 06.04.2017 об ограничении испрашиваемого перечня, а именно об исключении из него товаров 18 класса МКТУ «sacs à main, malles, porte-monnaie, portefeuilles, pochettes, étiquettes à bagage, pochettes, sacs».

Следовательно, заявителем испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении товаров 18 класса МКТУ «produits en cuir et en imitations de cuir; sacs de voyage, portefeuilles de voyage, mallettes de toilette; étuis pour clés, boîtes à chapeaux en cuir ou en imitations de cuir; parasols, parapluies, cannes».

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

С учетом даты территориального расширения (23.01.2015) правовая база для оценки охранных способностей знака на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии со статьей 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Рассматриваемый знак по международной регистрации № 1202433 представляет собой выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «JIMMY CHOO».

Предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации испрашивается, согласно возражению и вышеупомянутому ходатайству от 06.04.2017 об ограничении испрашиваемого перечня товаров, только в отношении товаров 18 класса МКТУ «produits en cuir et en imitations de cuir; sacs de voyage, portefeuilles de voyage, mallettes de toilette;

étuis pour clés, boîtes à chapeaux en cuir ou en imitations de cuir; parasols, parapluies, cannes».

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1113339 представляет собой выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «JIMMY CHOO».

Данный противопоставленный знак охраняется на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении следующего ограниченного им перечня товаров 18 класса МКТУ: «sacs à main, malles, portemonnaies, porte-feuilles, sacs-pochettes, porte-adresses pour bagages; pochettes, sacs, porte-cartes en cuir ou imitations de cuir» (см. публ. 2017/12 Gaz, 06.04.2017, дата записи – 24.01.2017).

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака и противопоставленного знака показал, что они являются практически тождественными. Они выполнены совершенно идентичным оригинальным шрифтом одинаковыми заглавными буквами латинского алфавита, а некоторые отличия в начертании только их начальных букв «J» в верхних и нижних конечных частях этих шрифтовых единиц являются крайне несущественными, ничтожно малыми, визуально почти неразличимыми, то есть никак не оказывают решающего влияния на их восприятие в целом и, следовательно, не меняют восприятия рассматриваемого знака исключительно как воспроизведяющего противопоставленный знак, принадлежащий также заявителю.

Исходя из данного обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что заявитель уже обладает исключительным правом на выполненный в соответствующей графической манере словесный знак «JIMMY CHOO» в отношении определенных товаров, ввиду чего предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому тождественному знаку в отношении тех же самых (идентичных) товаров может привести к возникновению двойной регистрации одного и того же объекта, что противоречит указанным выше нормам права, определяющим исключительное право на товарный знак.

Вместе с тем, вышеуказанный ограниченный перечень товаров 18 класса МКТУ, для которого испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку, уже не содержит наименований товаров, идентичных наименованиям товаров, приведенных в указанном выше ограниченном перечне товаров 18 класса МКТУ, для которого охраняется на территории Российской Федерации противопоставленный знак.

Отсюда следует, что противопоставленный знак, принадлежащий заявителю, никак не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении соответствующего ограниченного заявителем перечня товаров наряду с товарами, для которых правовая охрана на территории Российской Федерации уже была ему предоставлена по результатам экспертизы этого знака согласно решению Роспатента от 01.11.2016.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям статей 1477, 1479 и 1481 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.03.2017, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.11.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1202433 в отношении товаров 18 класса МКТУ «porte-étiquettes à bagages, trousse à cosmétiques, étuis, pochettes porte-clés; étuis porte-cartes; porte-cartes, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes de visite; étuis à documents; boîtes en cuir ou en carton-cuir; vêtements pour animaux de compagnie, colliers et laisse pour animaux; parties et garnitures des produits précités; produits en cuir et en imitations de cuir; sacs de voyage, portefeuilles de voyage, mallettes de toilette; étuis pour clés, boîtes à chapeaux en cuir ou en imitations de cuir; parasols, parapluies, cannes».