

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 за № 4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 22.02.2006, поданное компанией Plus Warenhandelsgesellschaft mbH Wissollstrasse 5-43 D-45478 Mülheim an der Ruhr, Германия (далее — заявитель), на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ международной регистрации №816299 знака «Capt'n Jack», при этом установлено следующее.

Заявителем международной регистрации №816299 с конвенционным приоритетом от 28.04.2003 является Plus Warenhandelsgesellschaft mbH Wissollstrasse 5-43 D-45478 Mülheim an der Ruhr, (Германия), (далее — заявитель). В качестве знака заявлено обозначение «Capt'n Jack», выполненное буквами латинского алфавита. Знак заявлен в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Решение экспертизы от 22.11.2005 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ международной регистрации №816299 мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями (далее - Закон).

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с охраняемым на территории Российской Федерации товарным знаком со словесным элементом «JACK» (свидетельство № 183509 с приоритетом от 07.04.1998),

зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, на имя «Джек Дэниэлс Пропертиз, Инк.(корпорация штата Делавэр), США.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 22.02.2006, доводы которого сводятся к тому, что заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака, на регистрацию и использование на территории РФ международной регистрации №816299 в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы от 22.11.2005 и предоставлении правовой охраны на территории РФ международной регистрации №816299 в отношении заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ.

В обоснование своих доводов заявителем было представлено письмо от компании «Джек Дэниэлс Пропертиз, Инк.(корпорация штата Делавэр), США, являющейся правообладателем товарного знака «JACK» по свидетельству № 183509, в котором указанная компания сообщает о своем согласии на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя для товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения 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 международной регистрации № 816299 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 г. под № 989 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ международной регистрации знака «Cap'n Jack» мотивировано тем, что он сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №183509 с более ранним приоритетом, зарегистрированным на имя иного лица.

Однако, представленное заявителем письмо от правообладателя противопоставленного товарного знака, дающего согласие на предоставлении правовой охраны и использование на территории Российской Федерации международной регистрации №816299 для товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории РФ международной регистрации №816299 в отношении указанных товаров.

Таким образом, оснований для учета указанного экспертизой противопоставления в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражения от 22.02.2006, отменить решение экспертизы от 22.11.2005 г. и предоставить правовую охрану на территории РФ международной регистрации № 816299 в отношении следующих товаров:

33- Boissons alcooliques, á l' exception des bières.