

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 возражение от 21.11.2014, поданное Открытым акционерным обществом «Челябинский городской молочный комбинат», г. Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012735892 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012735892 с приоритетом от 10.10.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Джайс», выполненное оригинальным шрифтом, начиная с заглавной буквы латинского алфавита – «D», а остальные шрифтовые единицы являются строчными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.08.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарным знаком по свидетельству № 390669 («Джайс») и со знаками по международным регистрациям №№ 566291, 651312, 752812 и 866508 («Joey's»), охраняемыми на

территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 21.11.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.08.2014.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 566291, 651312, 752812 и 866508 («Joey's») не являются сходными, так как они отличаются количеством слогов, ударением, составом звуков и букв, цветовым и шрифтовым исполнением, наличием в противопоставленных знаках иных словесных и изобразительных элементов и своим смысловым значением, поскольку слово «Джайс» является фантазийным, а слово «Joey's» – от мужского имени Joey (Джоуи).

Вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 390669 («Джайс») заявителем в возражении не оспаривается.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг, за исключением только товаров 29 класса МКТУ «консервы фруктовые; фрукты замороженные».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (10.10.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов словесное обозначение «Джайс». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 10.10.2012 испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 390669 с приоритетом от 26.02.2008 представляет собой комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает также выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов словесный элемент «Джайс». Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и указанного противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными, так как ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического тождества соответствующих доминирующих слов («Джайс» – «Джайс»), к тому же имеющих в сравниваемых обозначениях весьма близкое шрифтовое исполнение, усиливающее сходство этих знаков в целом. Данное обстоятельство заявителем в возражении не оспаривается.

При этом необходимо отметить, что ввиду отмеченной выше высокой степени сходства сравниваемых знаков (фонетического тождества слов) значительно увеличивается вероятность смешения на рынке маркированных ими товаров, поэтому диапазон товаров 29 класса МКТУ, подлежащих признанию в качестве однородных, расширяется.

Исходя из этого обстоятельства, товары 29 класса МКТУ «консервы овощные; консервы фруктовые; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; фрукты глазированные; фрукты замороженные», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 29 класса МКТУ «фруктовые консервы; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, совпадают либо относятся к одной и той же родовой группе (фрукты и овощи, подвергнутые обработке), а также являются продуктами питания, имеющими одинаковый состав сырья (растительного происхождения), одинаковые условия сбыта (размещаются в одном и том же отделе магазина) и один и тот же круг потребителей.

В силу данных обстоятельств усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных

однородных товаров 29 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю. К тому же вероятность указанного значительно возрастает в связи с тем, что такие товары являются товарами широкого потребления и краткосрочного пользования, для которых степень внимательности покупателя ниже, а опасность смешения, соответственно, выше.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 390669 являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров 29 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ «консервы овощные; консервы фруктовые; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; фрукты глазированные; фрукты замороженные».

Что касается противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 566291 (с конвенционным приоритетом от 07.08.1990), 651312 (с приоритетом от 31.08.1995), 752812 (с конвенционным приоритетом от 19.07.2000) и 866508 (с приоритетом от 20.07.2005), то следует отметить, что они являются комбинированными обозначениями, доминирующее положение в которых занимают выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесные элементы «Joey's».

Следует отметить, что слово «Joey» является мужским именем в английском языке и имеет строго определенное звучание – «Джоуи» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»), а наличие после него апострофа с буквой «s» придает словесному элементу «Joey's», в соответствии с правилами английского языка, значение принадлежности чего-либо человеку по имени Джоуи.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 566291, 651312, 752812 и 866508 охраняются, в частности, в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и указанных противопоставленных знаков («Джайс» – «Joey's») показал, что они никак не являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как отличаются количеством слогов (1 слог – 3 слога) и составом звуков («джайс» – «джоуи'с»), в том числе ударными гласными.

Сравниваемые знаки производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное прежде всего составом букв (выполнены буквами разных алфавитов), а также цветовым и шрифтовым исполнением, наличием в противопоставленных знаках иных словесных и изобразительных элементов.

Поскольку слово «Джайс» является фантазийным, а слово «Joey», как уже отмечалось выше, является в английском языке мужским именем (Джоуи), которое в сочетании с апострофом и буквой «s» означает принадлежность чего-либо человеку по имени Джоуи, то сравниваемые знаки не являются сходными и по семантическому критерию сходства обозначений.

Исходя из данных обстоятельств, никак не усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих однородных товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 566291, 651312, 752812 и 866508 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Следовательно, у коллегии не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг, за исключением только товаров 29 класса МКТУ «консервы овощные; консервы фруктовые; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; фрукты глазированные; фрукты замороженные».

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

удовлетворить возражение от 21.11.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012735892.