

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.05.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013724820, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лакомка», г. Воронеж (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013724820 подано 19.07.2013 на имя заявителя словесное обозначение «ДЖАВ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.01.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ДЖАЙВ», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью Фирма «Татьяна», г.Воронеж, для однородных товаров 30 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение от 22.05.2015, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком;

- смысловое значение сравниваемых обозначений различно. «Джав» - это арабское имя и в переводе с арабского означает «атмосфера». Слово «ДЖАЙВ» - означает танец афроамериканского происхождения, появившейся в США в начале 1940 –х;

- организация с фирменным наименованием ООО Фирма «Татьяна» по указанному в решении адресу не находится. В связи с юридическим отсутствием указанной компании, регистрация заявленного обозначения «Джав» в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ не затронет и не нарушит чьих-либо прав и законных интересов;

- товарный знак «ДЖАЙВ» с 25.09.2014 года ни разу не был использован правообладателем, а заявитель (ООО «Лакомка») использует заявленное обозначение для маркировки пряников ароматных.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013724820 в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «мучные кондитерские изделия».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (19.07.2013) поступления заявки №2013724820 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а-в) 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 «ДЖАВ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «ДЖАЙВ» по свидетельству №480596 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского языка.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они имеют фонетическое сходство, обусловленное совпадением звуков и слогов, их расположением, близостью состава гласных и согласных.

Анализ по семантическому критерию показал, что слово «Джав» не имеет лексического значения в наиболее распространенных языках, в связи с чем провести анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Графически сравниваемые обозначения близки, поскольку выполнены стандартными шрифтовыми единицами русского алфавита без графической проработки. Несмотря на то, что заявляемое обозначение выполнено строчными буквами с заглавной буквы «Д», а противопоставленный товарный знак – заглавными буквами, совпадает начертание большинства букв.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что сравниваемые знаки будут ассоциироваться друг с другом, несмотря на незначительные отличия.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно «мучные кондитерские изделия», в отношении которых испрашивается регистрация, и части товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к мучнистым кондитерским изделиям.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Доводы заявителя о том, что противопоставление товарного знака по свидетельству №480596 не состоятельно и не актуально, в связи с тем, что его правообладатель отсутствует по указанному в регистрации юридическому адресу, а также сам знак не используется его правообладателем, являются неубедительными, поскольку согласно Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации противопоставленная регистрация является действующей.

Представленные заявителем копии товарных накладных, свидетельствующие об использовании им заявленного обозначения для маркировки товаров (пряников ароматных), не могут являться основанием для регистрации заявленного обозначения, которое, как установлено выше, противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 22.05.2015, оставить в силе решение Роспатента от 27.01.2015.