

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.07.2021, поданное ООО «ЕВРАЗИЯ», Приморский край, г. Владивосток (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1480531, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный знак «JOONE» с приоритетом от 05.06.2019 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) за №1480531 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя компании «SAS NOO CORP», Франция (далее – правообладатель).

В поступившем 29.07.2021 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1480531 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- причиной подачи настоящего возражения послужило несоответствие поданного ООО «ЕВРАЗИЯ» на регистрацию в качестве товарного знака



обозначения «
» по заявке №2020740033 в отношении товаров 05
класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как экспертизой был
противопоставлен сходный до степени смешения знак «JOONE» по международной
регистрации № 1480531, правовая охрана которого распространяется в отношении
товаров 03, 05 классов МКТУ;

- на имя лица, подавшего возражение, действует товарный знак



« _____ » по свидетельству №715197 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ и подан товарный знак по международной процедуре регистраций;

- на основании вышеизложенного есть все основания считать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения;

- оспариваемый знак «JOONE» является сходным до степени смешения с



товарным знаком « » по свидетельству №715197 в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ;

- сходство сопоставляемых обозначений обусловлено фонетическими признаками, поскольку словесные элементы состоят из четырех и трех звуков, наблюдается наличие близких и совпадающих звуков в обозначениях, близостью звуков и расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, характером совпадающих частей обозначений, наличием совпадающих слогов и их расположением, числом слогов, вхождением одного обозначения в другое, ударением;

- лицо, подавшее возражение, не давало владельцу спорного знака согласие на его регистрацию;

- из сведений, доступных в сети Интернет, в том числе <https://joone.com/pages/about> нет упоминаний, что товары под брендом «JOONE»

выпускаются или реализуются на территории Российской Федерации, следовательно, знак по международной регистрации №1480531 не только зарегистрирован с нарушением норм действующего российского законодательства, но и неизвестен для российского потребителя;

- дополнительно сообщаем, что указанные в возражении знак



«Joonies» по международной регистрации №1467871, товарный знак



«Joonies» по свидетельству №715197, обозначение «Joonies» по заявке №2020740033 принадлежат лицу, подавшему возражение, и в настоящее время в данные обозначения вносятся актуальные сведения в юридический адрес ООО «ЕВРАЗИЯ».

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1480531 полностью.

В качестве обоснования изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия уведомления по заявке №2020740033 от 19.03.2021 (1);
- сведения о товарном знаке по свидетельству №715971 (2);
- сведения о знаке по международной регистрации №1480531 (3);
- копия ходатайств о внесении изменений в вышеуказанные по тексту возражения обозначения (4).

Правообладатель оспариваемого знака по международной регистрации №1480531, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, (согласно отчету с официального сайта Почты России об отслеживании почтового отправления, уведомления по форме 870 от 12.08.2021, направленные в адреса правообладателя и его представителя, были вручены адресатам 31.08.2021 и 02.09.2021, соответственно), отзыв по мотивам возражения не представил и на

заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (05.06.2019) знака по международной регистрации №1480531 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании

следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначения понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначения понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

По мнению лица, подавшего возражение, ему принадлежит товарный знак



« _____ » по свидетельству №715197, зарегистрированный, в том числе, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, являющийся сходным до степени

смешения с оспариваемым словесным знаком «JOONE» по международной регистрации №1480531 в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Также на имя лица, подавшего возражение, подано на регистрацию в качестве



товарного знака обозначение « » по заявке №2020740033 в отношении широкого перечня товаров 05 класса МКТУ, которому экспертизой был противопоставлен сходный до степени смешения знак «JOONE» по международной регистрации №1480531, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ. Позиция о сходстве указанного обозначения со знаком по международной регистрации №1480531 выражена экспертизой в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (1).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1480531 представляет собой словесное обозначение «JOONE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №715197 представляет собой



комбинированное обозначение « », содержащее словесный элемент «JoOnieS», выполненный заглавными и строчными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения солнца, месяца и звезд, расположенный над буквой "e" словесного элемента «JoOnieS». Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Следует отметить, что в противопоставленном товарном знаке основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «JoOnieS», поскольку именно на нем акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначения в целом. Изобразительные элементы выполнены мелко и не запоминаются в силу частого их использования в товарных знаках.

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого знака «JOONE» по международной регистрации №1480531 и словесного элемента «JoOnieS» противопоставленного товарного знака по свидетельству №715197 было установлено, что они являются фонетически сходными, поскольку имеет место тождество первых частей обозначений «JOON-» и «JoOn-», а также наличие близких и совпадающих звуков в обозначениях, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

Общедоступные словарно-справочные издания не содержат смыслового значения словесного элемента «JOONE» оспариваемого знака, в силу чего провести анализ сходства сопоставляемых обозначений по семантическому критерию не представляется возможным.

По графическому критерию сходства сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «изделия парфюмерные; духи; одеколон; мыла туалетные; средства косметические; средства для ухода за кожей косметические; препараты для ванн косметические; средства косметические для детей; лосьоны для косметических целей; гели для душа; масла

косметические; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; масла эфирные; тальк туалетный; шампуни; средства для ухода за кожей головы и волосами; дезодоранты для личного пользования; салфетки чистящие, пропитанные туалетными средствами; детергенты для стирки», товаров 05 класса МКТУ «подгузники детские; подгузники детские бумажные; подгузники из целлюлозы; подгузники; подгузники одноразовые; подгузники для плавания многоразовые детские; подгузники из целлюлозы одноразовые детские; вкладыши для подгузников одноразовые; трусы гигиенические женские; прокладки гигиенические; питание детское; добавки пищевые; препараты диетические для применения в медицинских целях; продукты диетические пищевые для медицинских целей; препараты для ванн для медицинских целей; подушечки, используемые при кормлении грудью».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака действует в отношении товаров 03 класса МКТУ «салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства косметические для детей», товаров 05 класса МКТУ «молоко сухое для детей; питание детское; подгузники детские; подгузники для страдающих недержанием; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; трусы-подгузники детские».

Товары 05 класса МКТУ «подгузники детские; подгузники детские бумажные; подгузники из целлюлозы; подгузники; подгузники одноразовые; подгузники для плавания многоразовые детские; подгузники из целлюлозы одноразовые детские; вкладыши для подгузников одноразовые; трусы гигиенические женские; прокладки гигиенические; питание детское; добавки пищевые; препараты диетические для применения в медицинских целях; продукты диетические пищевые для медицинских целей; препараты для ванн для медицинских целей; подушечки, используемые при кормлении грудью», указанные в перечне оспариваемой регистрации №1480531, являются однородными товарам 05 класса МКТУ «молоко сухое для детей; питание детское; подгузники детские; подгузники для страдающих недержанием; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; трусы-подгузники детские» противопоставленного товарного знака по

свидетельству №715197, так как подпадают под родовые понятия «изделия гигиенические», «питание детское», «добавки пищевые для человека», имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Оспариваемые товары 03 класса МКТУ «изделия парфюмерные; духи; одеколон; мыла туалетные; средства косметические; средства для ухода за кожей косметические; препараты для ванн косметические; средства косметические для детей; лосьоны для косметических целей; гели для душа; масла косметические; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; масла эфирные; тальк туалетный; шампуни; средства для ухода за кожей головы и волосами; дезодоранты для личного пользования; салфетки чистящие, пропитанные туалетными средствами» являются однородными товарам 03 класса МКТУ «салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства косметические для детей» противопоставленного товарного знака, поскольку часть товаров соотносится друг с другом как род-вид, иная часть объединена родовым понятием «косметические средства», имеют одно назначение (предназначены для ухода за телом, кожей волос и головы), одинаковые условия реализации (магазины парфюмерии и косметики), один круг потребителей.

С учетом вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о высокой степени однородности сопоставляемых товаров, которые могут быть перепутаны на российском рынке среди их потребителей, поскольку данные товары относятся к товарам широкого потребления и являются предметами первой необходимости. В этой связи при восприятии сопоставляемых обозначений у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

Оспариваемые товары 03 класса МКТУ «детергенты для стирки» и товары 03 класса МКТУ «салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства косметические для детей», приведенные в перечне противопоставленной регистрации, не являются однородными, поскольку относятся к разным видам

товаров (моющие средства и косметические средства), имеют различное назначение, область применения, условия реализации и круг потребителей.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1480531 сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельством №715197 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, за исключением товаров 03 класса МКТУ «детергенты для стирки», всех товаров 05 классов МКТУ и не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.07.2021, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1480531 недействительным в отношении товаров 03 класса МКТУ «perfumery products; perfumes; eaux de Cologne and toilet water; toilet soaps; cosmetic products; cosmetic products for skin care; cosmetic products for bathing; cosmetic products for baby care; lotions, milks, creams and gels for the face and body for cosmetic use; shower gels; bath salts, oils, gels and lotions for cosmetic use; essential oils; powders and talc for cosmetic use; shampoos; lotions and gels for hair and scalp; deodorants for personal use; wadded sticks, balls and discs of cotton impregnated with a toilet product», товаров 05 класса МКТУ «diapers for babies; babies' diapers of paper; diapers of cellulose; diapers; disposable diapers; swimming diapers for babies; molded paper diapers for babies; cellulose disposable diapers for infants; disposable liners for diapers for babies; sanitary panties; sanitary towels; food for babies; food supplements; dietetic preparations for medical use; dietetic food adapted for medical purposes; milks, lotions, creams and bath preparations for medical use; breast-nursing pads».