

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 05.05.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Техноком», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016715339 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016715339 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 29.04.2016 на имя заявителя в отношении товаров 05 и 16 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ДЖЕНТ», выполненное буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 07.04.2017 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 05 класса МКТУ с товарным знаком «IET (ДЖЕТ)» по свидетельству № 356428, а в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ – со знаками по международным регистрациям №№ 549925 и 751535 («GENTE») и с товарным знаком по свидетельству № 175100 («ДЖЕН GEN»), правовая охрана которым предоставлена

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

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.05.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.04.2017.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем исключаются из приведенного в заявке перечня товаров все товары 16 класса МКТУ, а товары 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические», приведенные в заявке, не являются однородными товарам 05 класса МКТУ «препараты для освежения воздуха, в том числе обладающие бактерицидными свойствами, а также антимикробным и антивирусным действием, препараты для очистки воздуха», для которых охраняется противопоставленный товарный знак «JET (ДЖЕТ)» по свидетельству № 356428, ввиду чего указанные в заключении по результатам экспертизы противопоставленные товарные знаки никак не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении соответствующих (неоднородных) товаров 05 класса МКТУ.

При этом заявителем было отмечено в возражении и то, что он является обладателем исключительного права на фонетически тождественный заявленному обозначению товарный знак «JENT» по свидетельству № 614750 в отношении идентичных товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении приведенных в заявке товаров 05 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи заявки (29.04.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) 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; 2) 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; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях 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 обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «ДЖЕНТ». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 29.04.2016 испрашивается, согласно возражению, только в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Поскольку все товары 16 класса МКТУ были заявителем исключены из приведенного в заявке перечня товаров, то противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 549925 и 751535 («GENTE») и по свидетельству № 175100 («ДЖЕН GEN»), охраняемые в отношении товаров 16 класса МКТУ, уже не являются препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 356428 с приоритетом от 20.11.2006 представляет собой словесное обозначение «IET (ДЖЕТ)», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 356428 показал, что они производят совершенно разное общее зрительное впечатление, так как отличаются количеством слов (1 слово – 2 слова), использованием разных алфавитов (русский – латинский и русский), причем в противопоставленном товарном знаке второе слово «ДЖЕТ» заключено в скобки, в силу чего оно воспринимается лишь как второстепенный (подчиненный) элемент по отношению к выполненному в латинице основному слову «IET».

Вместе с тем, заявленное обозначение «ДЖЕНТ» и включенное в противопоставленный товарный знак вышеуказанным образом (в скобках) второе слово «ДЖЕТ», очевидно, имеют близкий состав звуков, отличаясь лишь в один согласный звук («н»). Однако сравниваемые знаки в целом, несомненно, отличаются своей фонетической длиной (1 слово – 2 слова) и составом звуков (слово «IET»).

К тому же, слова «ДЖЕНТ» и «ДЖЕТ» имеют совершенно разные смысловые значения.

Так, слово «ДЖЕНТ» является понятием, обозначающим прием игры на электрогитаре и характерный звук, происходит от англоязычного звукоподражания звуку заглушенных аккордов, извлекаемых на электрогитаре с сильно перегруженным звучанием, его используют группы, играющие в различных направлениях, например, металкор, прогрессив-метал и т.п. (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Djent>; <http://got-djent.com>; <http://www.guitarmessenger.com/interviews/marc-okubo-veil-of-maya-misha-mansoor-periphery-interview/>; <https://www.theguardian.com/music/2011/mar/03/djent-metal-geeks>).

Слово «ДЖЕТ», в свою очередь, означает либо «(от англ. jet) реактивный самолет» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Словарь иностранных слов русского языка» – <http://dic.academic.ru>), либо «(астрон.) струя частиц, движущихся с околосветовой скоростью» (см. там же – Универсальный дополнительный практический толковый словарь И. Мостицкого), либо «струя» – многочлен, получающийся усечением формального ряда Тейлора дифференцируемой функции (см. там же – Математическая энциклопедия), либо «кожаный спортивный шлем; виниловый защитный щиток голени» (см. там же – Энциклопедия вооружений).

Кроме того, товары 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 05 класса МКТУ «препараты для освежения воздуха, в том числе обладающие бактерицидными свойствами, а также антимикробным и противовирусным действием, препараты для очистки воздуха», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 356428, представляют собой, во-первых, абсолютно разные виды товаров и относятся к совершенно разным родовым группам товаров: с одной стороны, лекарственные средства, а с другой – бытовые дезодоранты для помещений, то есть санитарно-гигиенические средства.

Во-вторых, они имеют совершенно разное назначение и разную область применения: с одной стороны, средства лекарственного назначения непосредственно для организма человека, а с другой – средства бытового назначения (обработки воздуха) для помещений.

В-третьих, сравниваемые товары существенно отличаются условиями сбыта: с одной стороны, реализуются в аптеках по назначению (рецепту) врача, а с другой – в хозяйственных отделах магазинов.

В-четвертых, указанные товары имеют, как следствие, разный круг потребителей: с одной стороны, покупатели с определенными потребностями для

здоровья их организмов, а с другой – люди, следящие за бытовым состоянием жилых или нежилых помещений.

При этом следует также отметить, что сопоставляемые товары никак не являются взаимозаменяемыми.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, данные сопоставляемые товары 05 класса МКТУ сами по себе никак не являются однородными, что обуславливает, с учетом отмеченных выше имеющихся у сравниваемых знаков отличий по визуальному, фонетическому и семантическому критериям сходства обозначений, вывод об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, одному производителю.

Следовательно, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 356428 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении соответствующих товаров 05 класса МКТУ.

В этой связи необходимо также отметить и то, что заявитель уже является обладателем исключительного права на фонетически тождественный заявленному обозначению товарный знак «JENT» по свидетельству № 614750 в отношении идентичных товаров 05 класса МКТУ – «препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические».

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.05.2017, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.04.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016715339.