

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, поступившее 24.05.2017, поданное ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская», г. Пермь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015722277 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2015722277, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.07.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.01.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «Джемми» по свидетельству №392942, с приоритетом от 22.07.2008 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, за исключением «пюре фруктовые [соусы]» [1];

- с товарным знаком «Jimmy's» по свидетельству №515328, с приоритетом от 18.01.2013 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [2].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №392942 и №515328, поскольку сравниваемые знаки имеют существенные отличия по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, не являются однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, так как сравниваемые товары относятся к разным видам товаров, предназначены для различных целей и изготовлены из различных материалов, реализуются соответствующим, специфическим и свойственным им образом.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.07.2015) поступления заявки №2015722277 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из прямоугольника, в центре которого расположен словесный элемент «JAMMY'S», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде стилизованного улыбающегося лица, с двух сторон которого расположены стилизованные изображения листьев. Обозначение выполнено в черном, белом, зеленом, сером цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено, что основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «JAMMY'S». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент занимает доминирующее положение и является наиболее запоминаемым.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «Джемми», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным «JIMMY'S», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «JAMMY'S»/«Джемми»/ «JIMMY'S».

Так, фонетическое сходство этих элементов обусловлено близким составом согласных и гласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных знаков не снимает высокой степени фонетического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Кроме того, словесный элемент «JAMMY'S» заявленного обозначения и словесный элемент «JIMMY'S» противопоставленного товарного знака [2] выполнены с использованием апострофа буквами латинского алфавита, что визуально сближает сравниваемые знаки.

Отсутствие сведений о значении словесного элемента «JAMMY'S» заявленного обозначения в словарно-справочной литературе не позволяет оценить его по смысловому признаку.

Однако, сравниваемые словесные элементы «JAMMY'S»/«Джемми»/ «JIMMY'S» заявленного и противопоставленных товарных знаков могут восприниматься российскими потребителями как имена иностранного происхождения, о чем имеется информация в сети Интернет (http://www.molomo.ru/inquiry/english_male_2.html), что может говорить о сходной семантике сравниваемых обозначений.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

При рассмотрении возражения, были выявлены следующие обстоятельства.

Заявитель внес изменения в заявленное обозначение, а именно скорректировал заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ, ограничив его следующим образом: «конфеты лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; палочки лакричные [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; вафли; помадки [кондитерские изделия]; пралине».

Таким образом, анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ «конфеты лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; палочки лакричные [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; вафли; помадки [кондитерские изделия]; пралине» заявленного обозначения, являются однородными товарам 30 класса МКТУ «изделия кондитерские; конфеты; печенье» противопоставленного товарного знака [1], поскольку соотносятся как род/вид, относятся к кондитерским изделиям, имеют одно назначение и круг потребителей.

Также коллегия отмечает, что указанные выше товары 30 класса заявленного обозначения, не являются однородными товарам 30 класса МКТУ «майонез; паста соевая [приправа]; приправы; соусы [приправы]; кетчуп [соус]; соус томатный; песто [соус]; соус соевый» противопоставленного товарного знака [2], поскольку относятся к разному виду товаров.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.05.2017, оставить в силе решение Роспатента от 24.01.2017.