

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 29.09.2015, поданное компанией «Д-ЛИНК КОРПОРЕЙШН», Тайвань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013706169 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013706169, поданной 27.02.2013, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

just
connect

Согласно материалам заявки заявлено обозначение ,
выполненное буквами латинского алфавита в две строки.

Решение Роспатента от 29.05.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013706169 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- словесный элемент «connect» (в переводе с английского языка на русский язык – соединять, связывать, подключать, выполнить соединение) в силу смыслового значения воспринимается как указание на свойство и назначение заявленных товаров/услуг и не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 09 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ,

поскольку сходно фонетически до степени смешения со знаком «JUST 5» [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя «ORBITA TELECOM, SIA», Латвия в отношении однородных товаров 09, услуг 35 классов МКТУ по международной регистрации № 1019688 (конвенционный приоритет от 01.10.2009);

- при установлении сходства сравниваемых обозначений [1] и [2] экспертиза руководствовалась фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «just» / «JUST».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 29.09.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.05.2015.

Коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, о чем заявитель был уведомлен, и ему было предоставлено время для представления своих соображений. А именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение; компьютерное встроенное программное обеспечение», которые квалифицированы коллегией как однородные товарам 09 класса МКТУ «оборудование обработки данных и компьютеры» противопоставленного знака [2].

Доводы возражения, а также дополнения к нему, сделанного в ответ на выявленные коллегией дополнительные обстоятельства, сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения [1] и [2] производят абсолютно разное общее зрительное впечатление, ввиду разного расположения в пространстве элементов «just», «connect», «JUST», «5»;
- слова в заявленном обозначении [1] расположены на двух строках, при этом точка над буквой «j» в словесном элементе «just» выполнена в виде стилизованного изображения глаза;
- заявителем выражено согласие с отнесением словесного элемента «connect» к неохраемым элементам согласно положению пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- заявленное обозначение [1] потребитель видит и произносит в целом;

- в противопоставленном знаке [2] присутствует цифровой элемент «5», который влияет на его общее восприятие;
- заявленное обозначение [1] состоит из двух слов, 12 звуков и произносится как «джаст коннект», в то время как противопоставленный знак [2] произносится как «джаст файв», при этом количество и состав слогообразующих гласных не совпадает больше, чем на половину, что свидетельствует об отсутствии между ними фонетического сходства;
- в сравниваемых обозначениях [1] и [2] заложена разная семантика: «просто соедини» [1] и «только пять» или «только отлично» [2];
- сравниваемые обозначения [1] и [2] не ассоциируются друг с другом в целом, и не будут смешиваться в гражданском обороте;
- заявитель просит «сохранить заявленные товары и услуги, как неоднородные с учетом также того, что знаки не являются сходными до степени смешения»;
- заявителем приведены пояснения и толкования действующего законодательства, методических рекомендаций, а также приведены понятия слов «однородность», «программа для ЭВМ»;
- товары 09 класса МКТУ «оборудование для обработки данных и компьютеры», указанные в перечне противопоставленного знака [2], не являются однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение», так как сравниваемые товары обладают разными потребительскими свойствами, функциями и т.д.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 29.09.2015, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (27.02.2013) заявки № 2013706169 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,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара и т.д.

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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 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 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным. Словесные элементы «just» и «connect» выполнены строчными буквами латинского алфавита в две строки. Изобразительный элемент в виде стилизованного изображения глаза выполнен на месте точки над буквой «j». Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В заявленном обозначении [1] изобразительный элемент в виде стилизованного изображения глаза носит второстепенный характер, ввиду его незначительного

размера, что не приводит к утрате словесного характера элемента «just», который легко прочитывается.

Словесный элемент «connect» (в переводе с английского языка на русский язык – соединять, связывать, подключать, выполнить соединение) в силу смыслового значения воспринимается как указание на свойство и назначение заявленных товаров/услуг, поэтому является неохраняемым в соответствии с положением пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель в материалах возражения не спорит.

Таким образом, наиболее значимым элементом в заявленном обозначении [1] является словесный элемент «just».

Противопоставленный знак «JUST 5» [2] по международной регистрации № 1019688 (конвенционный приоритет от 01.10.2009) выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Справа от словесного элемента «JUST» выполнена цифра «5», которая является неохраняемым элементом знака [2]. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 («appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour conduire, distribuer, transformer, accumuler, régler ou commander le courant électrique; appareils pour enregistrer, transmettre ou reproduire du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs; extincteurs; téléphones, en particulier téléphones cellulaires» / «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (надзора), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электроэнергией; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование обработки данных и компьютеры; оборудование для тушения огня; телефоны, в частности, мобильные

телефоны»), услуг 35 («services de vente au détail et commerce de gros, y compris par Internet, d'appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils et instruments pour conduire, distribuer, transformer, accumuler, régler ou commander le courant électrique, appareils pour enregistrer, transmettre ou reproduire du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs, extincteurs, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël» / «услуги розничной продажи и оптовой торговли, в том числе через Интернет, приборов и инструментов научных, морских, геодезических, фотографических, кинематографических, оптических, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (надзора), спасания и обучения; приборов и инструментов для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электроэнергией; аппаратуры для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитных носителей информации, дисков звукозаписи; торговых автоматов и механизмов для аппаратов с предварительной оплатой; кассовых аппаратов, счетных машин, оборудования обработки данных и компьютеров; оборудования для тушения огня; игр и игрушек, гимнастических и спортивных товаров, украшений для ёлки») классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] правомерен, за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов «just» / «JUST», которые являются доминирующими в сопоставляемых обозначениях. Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] близки за счет использования при их написании букв латинского алфавита. Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Довод заявителя о том, что в сравниваемых обозначениях [1] и [2] заложена разная семантика: «просто соедини» [1] и «только пять» или «только отлично» [2]

неубедителен, так как у коллегии нет оснований считать, что сравниваемые обозначения однозначно воспринимаются в качестве вышеуказанных словосочетаний.

В отношении однородности сравниваемых товаров 09, услуг 35, 42 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Часть товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения [1], относится к видовым понятиям «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; оборудование обработки данных и компьютеры», которые указаны отдельными позициями в перечне противопоставленного знака [2]. При этом заявленные товары 09 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение, компьютерное встроенное программное обеспечение» и товары 09 класса МКТУ «оборудование обработки данных и компьютеры» противопоставленного знака [2] относятся к одному родовому понятию «оборудование для записи и воспроизведения информации», имеют общее назначение (для обработки и передачи данных, записи, хранения и воспроизведения информации и т.д.), условия сбыта (оптом и в розницу), совместно встречаются в гражданском обороте. В этой связи, возможно предположение о происхождении данных товаров из одного источника. Указанные обстоятельства свидетельствуют об однородности анализируемых товаров 09 класса МКТУ.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых экспертизой было отказано в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, однородны услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака [2], поскольку они совпадают по назначению (услуги оптовой и розничной торговли), кругу потребителей, имеют общий сегмент рынка.

Заявителем не представлено убедительных доводов, подтверждающих отсутствие однородности сравниваемых товаров и услуг.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09, услуг 35 классов МКТУ.

Следовательно, заявленное обозначение [1] в отношении части товаров 09, части услуг 35 классов МКТУ противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.09.2015, изменить решение Роспатента от 29.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013706169.