

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения

Коллегия палаты по патентным спорам 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, рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «Гранд Кенди» Армяно-канадского Совместного Предприятия, Республика Армения (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012719492 (далее – решение Роспатента) при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012719492, поданной 13.06.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в заявке.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «JOYCO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы.

Решение Роспатента от 25.03.2014 основано на заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, согласно которому обозначение по заявке № 2012719492 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «JOICO» (приоритет от 28.12.2010) по свидетельству № 455379, зарегистрированным на имя Варданяна Карена Грантовича, Республика Армения, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Джойка Joyka» (приоритет от 28.02.2011) по свидетельству № 457803, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «АВК», Украина, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В заключении также указано, что вопрос сосуществования регистраций №№ 455379 и 457803 упомянутых выше товарных знаков не может быть рассмотрен в рамках делопроизводства по заявке № 2012719492.

В возражении от 25.06.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.03.2014 и представил следующие доводы:

- в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 455379 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, для которых указанный товарный знак зарегистрирован (дата и номер регистрации договора: 03.06.2014 № РД0149052), новым правообладателем данного товарного знака является заявитель по заявке № 2012719492;

- относительно противопоставления товарного знака «Джойка Joyka» по свидетельству № 457803 заявитель считает необходимым обратить внимание на сосуществование на российском рынке товарных знаков «JOICO» и «Джойка Joyka», зарегистрированных на имя разных участников гражданского оборота в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что обуславливает вывод о том, что экспертиза признала рассматриваемые товарные знаки несходными до степени смешения;

- заявленное обозначение «JOYCO» является вариантом товарного знака «JOICO», оно фонетически тождественно ему, поэтому с учетом несходства товарных знаков «JOICO» и «Джойка Joyka», обозначение «JOYCO» не должно быть признано сходным до степени смешения с товарным знаком «Джойка Joyka» по свидетельству № 457803;

- сравниваемые обозначения «JOYCO» и «Джойка Joyka» существенным образом отличаются друг от друга по графическому признаку за счет разного вида

шрифта и разного общего зрительного впечатления, складывающегося у потребителя при восприятии сравниваемых обозначений;

- сравниваемые обозначения различаются также по семантическому критерию, поскольку обозначение «JOYCO» является фантазийным и не имеет смыслового значения, а товарный знак «Джойка Joyka» воспроизводит прозвище одного из самых известных и наиболее массовых разновидностей паровоза О («Основной») – первого паровоза, ставшего основным в локомотивном парке российских железных дорог;

- по мнению заявителя, фонетика не является преобладающим признаком в силу наличия существенных различий в графике и семантике.

На основании вышеизложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение доводов возражения заявителем представлены следующие материалы:

- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 455379 [1];
- распечатка статьи «Джойка» из электронной энциклопедии «Википедия» [2];
- распечатка с сайта «Яндекс. Словари» о значении слова «JOYCO» [3].

Рассмотрение возражения от 25.06.2014 неоднократно переносилось по просьбе заявителя в связи с ведением им переговоров с владельцем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 457803 на предмет предоставления последним письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

На заседаниях коллегии по рассмотрению возражения, состоявшихся 24.04.2015 и 28.05.2015, заявителем были представлены сведения об изменении наименования правообладателя товарного знака по свидетельству № 457803 и письмо [4] от него, в котором выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2012719492 на имя заявителя в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «вафли, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия

кондитерские на основе миндаля, изделия макаронные, изделия пирожковые, какао, карамель [конфеты], конфеты лакричные [кондитерские изделия], конфеты мятные, кофе, крекеры, леденцы, лед пищевой, мороженое, мука пищевая, мука пшеничная, муссы десертные [кондитерские изделия], муссы шоколадные, напитки какао-молочные, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки чайные, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, напитки на базе какао, печенье, печенье сухое, пироги, помадки [кондитерские изделия], пралине, продукты мукомольного производства, пряники, сахар, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, халва, хлеб, чай, чай со льдом, шоколад».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.06.2012) поступления заявки № 2012719492 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, в частности, 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется, в частности, 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2012719492 заявлено словесное обозначение «JOYCO», выполненное стандартным шрифтом заглавными

буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, перечисленных в заявке.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 455379 представляет собой словесное обозначение «JOICO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 455379 действует в отношении товаров 30 класса МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 457803 представляет собой словесное обозначение «Джойка Joука», выполненное оригинальным рукописным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 457803 действует в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «JOICO» по свидетельству № 455379, основанное на фонетическом тождестве сравниваемых словесных элементов.

Также заявителем не оспаривается однородность товаров, указанных в перечне заявки № 2012719492 с товарами, приведенными в перечне свидетельства № 455379.

Вместе с тем заявителем указано на дополнительные обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) правообладателем противопоставленного товарного знака «JOICO» по свидетельству № 455379 является заявитель на основании договора об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак в отношении всех товаров, зарегистрированного 03.06.2014 за № РД0149052.

Таким образом, товарный знак по свидетельству № 455379 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения по заявке № 2012719492

в качестве товарного знака в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «JOYCO» и противопоставленного товарного знака «Джойка Joyka» по свидетельству № 457803 показал следующее.

При проведении сравнительного анализа словесных элементов «JOYCO» и «Джойка Joyka» необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить знаки, а руководствуется общими впечатлениями об обозначениях, виденных/слышанных ранее.

В данном случае, с точки зрения звукового сходства, имеет место тождество звучания начальных частей обозначений и сходство звучания конечных частей: JOYCO – Joyka (Джойко – Джойка). Указанное приводит к выводу о звуковом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 457803, основанному на наличии совпадающих звуков и их расположении, на наличии совпадающих слогов и одинаковом числе слогов.

Следует отметить, что фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

Визуальная оценка словесных обозначений «JOYCO» и «Джойка Joyka» выявляет различия в их исполнении, однако использование в заявленном обозначении исключительно стандартного шрифта без каких-либо дополнительных графических элементов приводит к второстепенному значению графического критерия.

Что касается смыслового признака сходства, то обращение к словарно-справочным источникам не показало наличие смысловых значений у сравниваемых словесных обозначений «JOYCO», «Joyka» и «Джойка».

Доводы заявителя о том, что противопоставленное обозначение «Джойка» представляет собой прозвище паровоза О («Основной») – первого паровоза, ставшего основным в локомотивном парке российских железных дорог, не убедительны. Указанные сведения не известны широкому кругу российских потребителей, никак не ассоциируются с товарами 30 класса МКТУ, поэтому

возникновение подобного впечатления от восприятия противопоставленного товарного знака маловероятно.

Таким образом, сравниваемые слова «JOYCO», «Joyка» и «Джойка» воспринимаются как фантазийные, не имеющие каких-либо смысловых окрасок.

Изложенное снижает роль семантического критерия сходства рассматриваемых словесных обозначений и обуславливает превалирование, в данном случае, фонетического признака сходства, поскольку именно в результате произношения слова оно запоминается потребителем.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 457803 являются сходными.

Что касается довода заявителя о несхождении сравниваемых обозначений, основанном на сосуществовании регистраций товарных знаков «JOICO» и «Джойка Joyка» по свидетельствам №№ 455379 и 457803, произведенных на имя разных лиц, коллегия отмечает, что исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса, рассмотрение возражений на решение об отказе в регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке. Каждый знак индивидуален, и возможность регистрации оценивается отдельно по каждой заявке.

При анализе однородности товаров 30 класса МКТУ, приведенных в заявке № 2012719492 и в свидетельстве № 457803, коллегия палаты по патентным спорам учитывала, что рассматриваемые товары являются товарами широкого потребления, для которых степень внимательности потребителя снижается. При этом заявителем не было представлено какой-либо позиции по данному вопросу.

Сопоставление перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2012719492, и товаров, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству № 457803, показало следующее.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 457803, препятствующего регистрации заявленного обозначения, действует в отношении следующего перечня товаров 30 класса МКТУ: «изделия кондитерские, изделия кондитерские желеобразные, карамели, конфеты, конфеты лакричные, конфеты

мятные, леденцы, пастилки [кондитерские изделия], печенье, помадки [кондитерские изделия], пралине, продукты зерновые, продукты мучные, сладости, хлопья из зерновых продуктов, шоколад».

Сравнение перечней товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечнях заявки № 2012719492 и свидетельства № 457803, показал, что большинство заявленных товаров являются однородными товарам, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, по роду-виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

В частности, однородными товарами коллегия считает все товары, относящиеся к родовым группам «продукция мукомольная-крупяная» (в том числе, крупы, мука, зерновые продукты), «изделия мучные» (в том числе, макароны, булки, сухари, блины, кулебяки, кушанья мучные, пироги, пицца, тесто, готовая продукция на основе муки), «сладкие кушанья, лакомства» (в том числе, бисквиты, вафли, марципаны, печенье, изделия кондитерские, халва, шоколад, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, сладости, крем заварной, резинки жевательные).

Вместе с тем, заявленные товары, относящиеся к родовым группам «чай, кофе, какао, напитки на их основе и их заменители» (в том числе, напитки кофейные, заменители кофе растительные, какао-продукты; цикорий [заменитель кофе]), «продукты вспомогательные» (в том числе, ароматизаторы, сахара, вещества связующие, эссенции пищевые, приправы, пряности, специи, стабилизаторы, камень винный, крахмал пищевой), «продукты пчеловодства» (мед, молочко маточное пчелиное, прополис), «соли пищевые» (соль для консервирования пищевых продуктов, соль сельдерейная) и «лед, мороженое», коллегия считает неоднородными товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству № 457803, по виду, назначению, условиям реализации, поскольку эти товары имеют свои особенности производства, они, зачастую, являются сырьем для приготовления различных продуктов и имеют иной источник происхождения.

С учетом изложенного заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству № 457803 являются сходными до степени смешения только в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Следовательно, регистрации товарного знака по заявке № 2012719492 противопоставленный товарный знак иного лица не препятствует в отношении остальных заявленных товаров, а именно следующих:

30 – ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; бадьян; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютенковые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-продукты; каперсы; карри [приправа]; кетчуп [соус]; клейковина пищевая; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; куркума пищевая; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; майонез; мальтоза; маринады; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; напитки чайные; настои нелекарственные; орех мускатный; паста соевая [приправа]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; подливки мясные; порошки для мороженого; порошки пекарские; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; прополис; пряности; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; релиш [приправа]; ростки пшеницы для употребления в пищу; сахар; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы; сироп золотой; сода пищевая [натрия

бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; сорбет [мороженое]; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; суши; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; камень винный для кулинарных целей; тартрат калия кислый для приготовления пищи; камень винный камень для приготовления пищи; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам считает необходимым учесть также следующие дополнительные обстоятельства, отсутствовавшие при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

Согласно записи, внесенной в Госреестр 27.04.2015, наименование правообладателя товарного знака по свидетельству № 457803 было изменено на Частное акционерное общество «АВК», Украина, предоставившее письмо [4] от 07.11.2014, в котором выражено его согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2012719492 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, перечисленных в письме.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными, руководствуясь пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия сочла возможным принять во внимание представленное согласие [4], с учетом которого заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака также в отношении следующих товаров заявленного перечня:

30 – вафли, изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия макаронные, изделия пирожковые, карамель [конфеты], конфеты лакричные [кондитерские изделия], конфеты мятные, крекеры, леденцы, мука пищевая, мука пшеничная, муссы десертные [кондитерские

изделия], муссы шоколадные, печенье, печенье сухое, пироги, помадки [кондитерские изделия], пралине, продукты мукомольного производства, пряники, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, халва, хлеб, шоколад.

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

удовлетворить возражение от 25.06.2014, отменить решение Роспатента от 25.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012719492.