

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.11.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное «Джафферджи Брозерс», Шри-Ланка (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №566995, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2014744127 с приоритетом от 30.12.2014 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.03.2016 за №566995 в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай», на имя Фемрич Ланка (Пвт) Лимитед, Шри Ланка (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №566995 представляет собой

LUCKY JUMBO

словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем 22.11.2016 возражении выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса и положениям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным

знаком **JUMBO** по свидетельству №385796 с приоритетом от 08.07.2008, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение;

- в оспариваемом знаке словесный элемент «LUCKY» напрямую описывает существительное «JUMBO», является второстепенным по отношению к доминирующему и определяемому словесному элементу «JUMBO», в связи с чем основную индивидуализирующую нагрузку несет элемент «JUMBO»,

- подтверждением того, что слово «LUCKY» является слабым элементом является наличие значительного числа товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных или совпадающих товаров (например, товарные знаки: «LUCKYTEA» по свидетельству №435943, «LUCKY ICE» по свидетельству №307364, «LUCKY DAYS» по свидетельству №270031, «LUCKY WING» по свидетельству №370260, «LUCKYCASAO» по свидетельству №447279, «LUCKYCOFFEE» по свидетельству №416978;

- таким образом, звуковое сходство определяется в первую очередь сравнением доминирующих элементов «JUMBO». В рассматриваемом случае слово «JUMBO» фонетически входит в состав оспариваемого товарного знака;

- сравниваемые обозначения сходны визуально, поскольку выполнены прописными буквами латинского алфавита, одинаковым шрифтом в черном цвете;

- слово «JUMBO» в переводе с английского языка означает «неуклюжее животное». Часто слово «JUMBO» ассоциируется с первым в истории цирковым животным - слоном с одноименной кличкой. Слово «LUCKY», входящее в состав оспариваемого товарного знака, в переводе с английского языка означает «везучий» и, очевидно, является характеризующим слово «JUMBO». С учетом вышеизложенного, несмотря на наличие характеризующего прилагательного в обозначении «LUCKY JUMBO», сравниваемые обозначения являются семантически сходными;

- сравниваемые товары однородны, поскольку идентичны;

- с учетом изложенного, вероятность смешения в гражданском обороте обозначений «JUMBO» и «LUCKY JUMBO» велика;

- лицо, подавшее возражение («Джафферджи Брозерс»), является головной компанией группы Джафферджи Брозерс, основанной в Шри-Ланке (ранее - о. Цейлон) в 1944 году. Джафферджи Брозерс является одним из ведущих семейных бизнес-конгломератов Шри-Ланки и осуществляет свою деятельность в различных сферах, основной из которых является деятельность, связанная со сбором, обработкой, упаковкой и продажей чая. «Джафферджи Брозерс» является одним из пяти крупнейших производителей-экспортеров чая;

- на территории Российской Федерации «Джафферджи Брозерс» начала свою деятельность в 1996 году, т.е. задолго до даты (30.12.2014) приоритета оспариваемого товарного знака. Общий объем чайной продукции «JUMBO», ввезённой на территорию России в период с 2002 года по ноябрь 2014 года, составил более 11 749 745 килограммов на общую сумму 42 547 185 долларов;

- учитывая высокую степень сходства сравниваемых обозначений «JUMBO» и «LUCKY JUMBO», широкую известность противопоставленного товарного знака «JUMBO» на территории Российской Федерации, а также идентичность сопоставляемых товаров 30 класса МКТУ, наличие в гражданском обороте продукции «LUCKY JUMBO» создает в сознании потребителя представление о её принадлежности тому же лицу, которое производит известную ему продукцию «JUMBO», то есть представление об изготовителе товара, не соответствующее действительности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №566995 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- распечатки с сайта www.fips.ru, содержащие сведения о товарных знаках по свидетельствам №566995, №385796 – [1];

- копия Уставных документов «Джафферджи Брозерс» – [2];

- сведения о поставке чая «JUMBO» – [3];

- копия распечатки из реестра товарных знаков Шри-Ланки сведений о товарном знаке №44948 – [4];

- справка из национального патентного ведомства – [5];
- фото упаковки чайной продукции, маркированной обозначением «Lucky Jumbo» – [6].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами настоящего возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения «LUCKY JUMBO» и «JUMBO» имеют разное звучание в силу того, что обозначение «LUCKY JUMBO» обладает более длинным звуковым рядом, в связи с чем их нельзя признать фонетически сходными;

- сравниваемые обозначения отличаются визуально, так как состоят из разного количества слов;

- по мнению правообладателя, семантику словесных элементов «LUCKY JUMBO» и «JUMBO» также нельзя признать сходной, поскольку сравниваемые обозначения порождают разные смысловые образы. Так, слово «JUMBO» - это имя собственное, которое изначально представляло собой кличку слона. В настоящее время в переводе с английского языка означает: прил. – гигантский, огромный; сущ. – неуклюжее животное, большой неуклюжий человек, большое неуклюжее животное, громоздкая вещь, большая неуклюжая вещь.

Слово «LUCKY» имеет множество значений: счастливый, удачливый, удачный, приносящий счастье, случайный легкий, приносящий удачу, везучий и т.д. При этом словосочетания, в состав которых входит слово «LUCKY», имеют перевод «счастливчик, везунчик», например, «LUCKY ONE», «LUCKY YOU» «LUCKY MAN» «LUCKY DOG». По аналогии к обозначению «LUCKY JUMBO», в состав которого также входит слово «LUCKY», применим перевод «счастливчик, везунчик»;

- таким образом, оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- кроме того, правообладатель приводит примеры регистраций товарных знаков, в состав которых входит словесный элемент, обладающий невысокой различительной способностью, а именно: «Bear» (международная регистрация №833893) и «Jumbo Bear» (международная регистрация №1172667); «LUCY ROYAL» (свидетельство №217710) и «ROYAL»; «JUMBO cube» (свидетельства №№144442, 145432, 73198) и «JUMBO»

(свидетельство №385796); «LUCKY GIRL» (свидетельство №237084) и «GIRL» (свидетельство №260033); «LUCKY TIME» (свидетельство №526798) и «TIME» (свидетельство №295199);

- правообладатель также отмечает, что осуществляет деятельность по производству и реализации чайной продукции, которая широко рекламируется в России (на улицах, в магазинах), демонстрируется на выставках.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №566995.

В подтверждение изложенного, правообладателем были представлены следующие документы:

- распечатка с сайта [Википедия](#), содержащая сведения о значении слова Джамбо – [7];

- значение слова jumbo с сайта Google Переводчик – [8];

- распечатки с сайта Мультитран, содержащие сведения о значении слов «LUCKY» – [9];

- сведения о товарных знаках: международная регистрация №833893, международная регистрация №1172667; свидетельства №№144442, 145432, 73198, 237084, 260033, 526798, 295199) – [10];

- фотографии рекламных щитов, чайной продукции в сети магазинов – [11];

- сведения об участии Фемрич Ланка (Пвт) Лимитед в выставках – [12];

- Контракт № CFT - 01/11 от 17.01.2011 и приложения к нему – [13];

- Договор поставки № 10/02/2016 от 19.02.2016 и приложения к нему – [14];

- свидетельство о регистрации компании Фемрич Ланка (Пвт) Лимитед – [15];

- упаковки продукции лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака – [16].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (30.12.2014) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №566995 включает в себя

вышеуказанный 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 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 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 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, 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 пункте 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии со статьей 10 bis (1) Парижской конвенции страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано «Джафферджи Брозерс», Шри-Ланка, заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего исключительного права на товарный знак (1), с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, а также осуществляет деятельность по производству и реализации товаров «чай», однородных товарам 30 класса МКТУ, оспариваемой регистрации.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №566995 представляет собой

LUCKY JUMBO

словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №385796 с приоритетом от

JUMBO

08.07.2008 – (1) представляет собой словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении широкого перечня товаров 30 класса МКТУ, в том числе товара «чай».

Анализ оспариваемого товарного знака с точки зрения его соответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав оспариваемого и противопоставленного (1) знаков входит словесный элемент «JUMBO».

При этом в оспариваемом знаке, представляющем собой словосочетание, слово «JUMBO» является главным словом, поскольку именно на него падает логическое ударение (Jumbo – слон; Джамбо - кличка слона, которую дали охотники, поймавшие его в Африке, популярная кличка больших слонов, см. Яндекс-словари), а слово «LUCKY» носит зависимый от слова «JUMBO» характер (т.е. называет признак предметов через их отношение к другим предметам) (lucky в переводе с английского языка на русский означает счастливый, удачливый, удачный, везучий, см. Яндекс-словари).

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства обозначений «LUCKY JUMBO и «JUMBO» показал, что они являются сходными за счет вхождения в их состав тождественного элемента «JUMBO», несущего в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Что касается семантического фактора сходства, то сравниваемые обозначения также могут быть признаны сходными, поскольку включают в свой состав совпадающее в смысловом отношении слово «JUMBO». Наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «LUCKY» не меняет в целом смыслового значения слова «JUMBO». У российских потребителей обозначение «LUCKY JUMBO», прежде всего, будет ассоциироваться со слонем, что подтверждается представленными правообладателем фотографиями упаковок продукции лица, подавшего возражение, и правообладателя [16], которые наряду со словесными элементами «JUMBO» и «LUCKY JUMBO», включают изображение слона.

Довод правообладателя о том, что обозначение «LUCKY JUMBO» имеет значение «везунчик» (по аналогии с обозначениями «LUCKY ONE», «LUCKY YOU» «LUCKY MAN», «LUCKY DOG»), не может быть признан убедительным ввиду нижеследующего.

Указанный довод правообладатель подтверждает распечаткой с сайта Мультитран [9]. Вместе с тем, в распечатке также содержится перевод и других словосочетаний, в состав которых входит слово «LUCKY». При этом значение этих словосочетаний складывается из значений слов, входящих в их состав, например, «LUCKY SYMBOL» означает символ удачи, «LUCKY TICKET» – счастливый билет, «LUCKY PEECE» – счастливая монета. В связи с указанным представленный источник информации [9] не может свидетельствовать о том, что обозначение «LUCKY JUMBO» переводится как «везунчик».

Каких-либо иных словарно-справочных источников информации, подтверждающих указанный выше довод правообладателя, материалы возражения не содержат.

Что касается графического признака сходства, то исполнение сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита стандартным шрифтом усиливает их сходство.

Фонетическое, семантическое и визуальное совпадение наиболее сильных словесных элементов сравниваемых обозначений свидетельствует о сходстве оспариваемого знака с противопоставленным товарным знаком (1) в целом.

Сравнение перечней товаров 30 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары идентичны.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых знаков и однородность товаров 30 класса МКТУ, позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №566995 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, обоснованным.

Анализ на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый знак в целом не несет в себе информации относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем или свойством товара, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Сведения о поставке чая под обозначением «JUMBO» в Россию [3] не подтверждены фактическими данными (например, Договоры поставки, грузовые таможенные декларации и др.)

Иных документов, свидетельствующих о введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемой регистрации чайной продукции, маркированной обозначением «JUMBO», лицом, подавшим возражение, представлено не было.

С учетом изложенного, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №566995 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса является недоказанным.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям статьи 10 bis Парижской конвенции, то следует отметить, что установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, а заключение антимонопольного органа о том, что действия по предоставлению правовой охраны оспариваемому знаку признаны недобросовестной конкуренцией, в материалах возражения отсутствует.

Что касается сведений о товарном знаке (регистрация №258084), правовая охрана которому предоставлена на территории Шри Ланка, то следует отметить следующее.

Правовая охрана указанному выше знаку предоставлена на имя компании, юридический адрес которой не соответствует юридическому адресу лица, подавшего возражение. Возражение не содержит документов, свидетельствующих о том, что правообладатель товарного знака (регистрация №258084) и товарного знака по свидетельству №385796 (1) являются одним и тем же юридическим лицом или лицами, осуществляющими совместную экономическую деятельность. Указанное не позволяет признать лицо, подавшее возражение, правообладателем товарного знака (регистрация №258084).

Относительно приведенных правообладателем примеров регистрации товарных знаков [10] коллегия отмечает, что каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Довод правообладателя о том, что товары, маркируемые обозначением «LUCKY JUMBO» присутствуют на российском рынке, не может повлиять на выводы коллегии о сходстве сравниваемых знаков и их смешении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.11.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №566995 недействительным полностью.