

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.02.2022 возражение, поданное Жоуи энд Ко Свитс Б.В., Нидерланды (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020723391, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2020723391, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.05.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.04.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020723391 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными



знаками «», «» по свидетельствам № 701716 (приоритет от 20.02.2018), № 675083 (приоритет от 07.11.2017), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД КЕНДИ», г. Ереван, Республика Армения, в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.02.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.04.2021. Доводы возражения сводятся к следующему:

- между обозначениями существует достаточное количество различий по основным критериям оценки сходства товарных знаков;
- заявленное обозначение представлено в виде яркого круга красного цвета, при этом важно отметить, что красный цвет не встречается в товарных знаках Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД КЕНДИ», г. Ереван, Республика Армения;
- в заявленном обозначении часть «&CO» имеет второстепенное значение в композиции знака, поскольку выполнена очень тонким шрифтом;
- заявленное обозначение наносится на упаковку с товаром достаточно мелко, часть «&CO» малозаметна при таком нанесении;
- изобразительные элементы противопоставленных товарных знаков не имеют ни одного совпадения с концепцией заявленного обозначения;
- искусственное слово «JOYCO», не имеющее смыслового значения само по себе, образовано от английского слова «JOY» (радость) и части «CO» (приставка, придающая значения совместности, общности, соединенности), следовательно, слово «JOYCO» означает «радуемся вместе», «общая радость», в то время как слово

«JOUY» не имеет смыслового значения само по себе, а элемент «& Co» напрямую указывает на сокращение от слова «Companу»;

- словесный элемент «JOUY &CO» является фирменным наименованием предприятия Жоуи энд Ко (компания), Жоуи и Компания;

- наличие элемента «&» (ЭНД) делает сопоставляемые обозначения разными при восприятии на слух – [ДЖОЙКО] и [ЖОУИ ЭНД КО];

- страна происхождения заявителя относится к союзу «Бенилюкс», где французский язык является одним из официальных языков, следовательно, слово «JOUY» будет произноситься как «ЖУИ», что в еще большей степени отлично от звукового воспроизведения противопоставленных товарных знаков;

- под маркой «JOYCO» выпускаются различные виды шоколадных конфет, карамели, драже, вафель, мармелада, рахат-лукума и т.д. (см. «бегущее» изображение с ассортиментом на сайте <https://www.grandcandy.am/ru/products.html>);

- похожих упаковок для своих изделий у компании-заявителя нет, да и сами изделия имеют другие названия (см. сайт <https://www.jouyco.com/shop>).

На основании изложенных доводов заявитель просил отменить решение об отказе и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2020723391 для всего заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копии счетов от 08.05.2020, 16.07.2021, 26.01.2022 с заверенным переводом на русский язык.
2. Распечатки <https://www.multitrans.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=joy&langlist=2>,
<https://www.multitrans.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=co>.

На заседании коллегии от 30.05.2022 в порядке, предусмотренном пунктом 45 Правил ППС, коллегией указано на дополнительные мотивы, препятствующие регистрации заявленного обозначения, отсутствующие в оспариваемом решении

Роспатента. Коллегией выявлен товарный знак «**JOYCO**» по свидетельству № 548785 (приоритет от 13.06.2012), зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД КЕНДИ», г. Ереван,

Республика Армения, в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных



однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ, а также знак «» по международной регистрации № 1276978 (конвенционный приоритет от 03.06.2015), охраняемый на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ «фрукты консервированные, замороженные, сушеные и вареные желе, джемы, компоты», которые однородны некоторым товарам 30 класса МКТУ заявленного перечня.

Указанные товарные знаки являются препятствием для регистрации заявленного обозначения на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заседание было перенесено для представления заявителем своих доводов в связи с новыми мотивами.

В дополнении, представленном 30.06.2022, заявитель изложил свои доводы относительно новых мотивов для отказа в регистрации заявленного обозначения, согласно которым он готов исключить часть товаров из заявленного перечня для преодоления противопоставления знака по международной регистрации № 1276978. В отношении товарных знаков, зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД КЕНДИ», г. Ереван, Республика Армения, заявитель убежден в отсутствии вероятности смешения с ними заявленного обозначения, благодаря различиям в фонетике и семантике словесных элементов «JOYCO» и «JOUY & CO».

С учетом сказанного заявитель просил отменить решение об отказе и зарегистрировать заявленное обозначение для заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ, кроме товаров «сладости, в том числе десерты и десерты, готовые к употреблению, сладости без сахара, сладости ароматизированные, сладости в виде закусок, сладости в виде закусок из зерновых продуктов, орехов и сушёных

фруктов; сироп золотой; изделия кондитерские фруктовые, леденцы фруктовые, сладости в виде орехов в сладкой оболочке».

Дополнительно 30.05.2022 и 30.06.2022 заявителем представлены следующие материалы:

3. Копия чека от 26.05.2022 о покупке в сетевом магазине продукции заявителя.
4. Фотографии продукции заявителя.
5. Фотографии продукции Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД КЕНДИ», г. Ереван, Республика Армения.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (08.05.2020) заявки № 2020723391 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 «  » по заявке № 2020723391 является комбинированным, представлено в виде круга красного цвета, внутри которого размещен словесный элемент «JOUY & CO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами белого цвета в две строки. Обозначение представлено в красном и белом цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в дополнении к возражению от 30.06.2022.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал, что в связи с противопоставлением коллегией знака



«  » по международной регистрации № 1276978, имеющего композиционное решение, идентичное композиционному решению заявленного обозначения, заявитель представил пояснения, согласно которым правовая охрана заявленного обозначения более не испрашивается в отношении товаров «сладости, в том числе десерты и десерты, готовые к употреблению, сладости без сахара, сладости ароматизированные, сладости в виде закусок, сладости в виде закусок из зерновых продуктов, орехов и сушёных фруктов, сироп золотой, изделия кондитерские фруктовые; леденцы фруктовые, сладости в виде орехов в сладкой оболочке», однородных товарам противопоставленной регистрации.

Поскольку испрашиваемый перечень более не содержит товаров, однородных товарам 29 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации № 1276978, то противопоставление данного знака коллегией снимается.

Вместе с тем коллегией выявлен также товарный знак по свидетельству № 548785, образующий, совместно с ранее противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 701716, 675083, «серию» товарных знаков одного правообладателя, объединенную элементом «JOYCO».

Противопоставленный товарный знак «**JOYCO**» по свидетельству № 548785 являются словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 30 класса МКТУ, перечисленных в свидетельстве № 548785.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 701716 является трехмерным комбинированным обозначением, представляет собой упаковку, включающую стилизованное изображение панды. Справа, сбоку, в верхней части расположено изображение вертикально-ориентированного прямоугольника, включающего стилизованные изображения сердечка, знака амперсанд и улыбающегося лица. Слева, сбоку расположено стилизованное изображение щита с размещенным в нем изображением дерева, из которого исходят лучи. Справа от щита помещено слово «JOYCO» (Джойко), выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Трехмерное обозначение представлено следующими проекциями, дающими о нем наиболее полное



представление:

. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: черный, белый, серый, розовый, красный, коричневый, бежевый. Форма упаковки является неохраняемым элементом товарного знака. Правовая охрана действует в отношении товаров 30 класса МКТУ, перечисленных в свидетельстве № 701716.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 675083 является комбинированным, представляет собой изображение этикетки, в центральной части которой расположено стилизованное изображение щита с размещенным в нем стилизованным изображением дерева, из которого исходят лучи. Под щитом помещено слово «JOYCO» (Джойко), выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и носящее фантазийный характер. Вокруг изображения щита и слова «JOYCO» размещены стилизованные изображения четырехугольников, включающих стилизованные изображения мордочек, кругов, изображение щита и словесный элемент «JOYCO». Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: серый, белый, черный, желтый, темно-желтый, оранжевый, темно-оранжевый, красный, бежевый. Формы упаковок являются неохраняемыми элементами товарного знака. Правовая охрана действует в отношении товаров 30 класса МКТУ, перечисленных в свидетельстве № 675083.

При анализе обозначений следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

Доминирующим элементом противопоставленных комбинированных товарных знаков по свидетельствам №№ 701716 и 675083 является словесный элемент «JOYCO», фиксирующий на себе внимание потребителей в первую очередь. Иные элементы, присутствующие в композиции товарных знаков, несмотря на оригинальный характер, имеют второстепенное значение, поскольку товарные знаки запоминаются потребителями, прежде всего, благодаря слову «JOYCO».



В заявленном обозначении «», состоящем из словесного и изобразительного элементов, таким доминирующим элементом, по которому потребитель ориентируется среди иных обозначений, является словесный элемент «JOUY & CO».

Визуальное разделение элемента «JOUY & CO» не оказывает существенного влияния на восприятие обозначения, поскольку никаких иных элементов, привлекающих внимание потребителей, изображение круга не содержит.



Сравнительный анализ заявленного обозначения «» и



противопоставленных товарных знаков «», «»,

«**JOYCO**» показал, что сравниваемые обозначения включают фонетически сходные словесные элементы «JOYCO» и «JOUY & CO», что свидетельствует о наличии признаков фонетического сходства рассматриваемых обозначений в целом.

Так, с точки зрения фонетики, сравниваемые словесные элементы характеризуются совпадением части [JO-], расположенной в начале сравниваемых

обозначений и акцентирующей на себе внимание в первую очередь, а также совпадением конечной части [-CO]. Иные части сопоставляемых словесных элементов отличаются лишь одной буквой «U» и символом «&», что оказывает несущественное влияние на звуковой анализ обозначений, поскольку для российского потребителя прочтение символа «&» не является очевидным, он может быть воспринят в качестве непроизносимого изображения.

Довод заявителя о том, что словесный элемент заявленного обозначения имеет иное прочтение в начальной части ([ЖУИ] или [ЖОУИ]), принимая во внимание произношение слов во французском языке, не убедителен, поскольку оценка обозначений производится с позиции среднего российского потребителя. Оснований для вывода о разном фонетическом воспроизведении российскими потребителями одного и того же буквосочетание «Ю» у коллегии не имеется.

Таким образом, фонетическое сходство доминирующего словесного элемента заявленного обозначения «JOUY & CO» и словесного элемента «JOYCO» противопоставленных товарных знаков обуславливается наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слов и слогов и их расположением, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

Поскольку словесный элемент «JOYCO» не имеет смыслового значения (<https://translate.academic.ru/JOYCO/xx/ru/>), то возможность сопоставления с ним словесного элемента «JOUY & CO» на предмет семантического сходства отсутствует.

Коллегия поясняет, что даже если принимать во внимание восприятие элемента «JOUY & CO» в качестве фирменного наименования заявителя, то учет такого восприятия не оказывает влияния на сравнительный анализ сходства обозначений.

В свою очередь, восприятие элемента «JOYCO» в качестве словосочетания со значением «радуемся вместе» или «общая радость» представляется субъективным и требующим домысливания. Более того, разделение слова «JOYCO» на части не

прослеживается из композиционного либо графического решения противопоставленных товарных знаков.

Использование одинакового алфавита (латинского) усиливает сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сопоставив испрашиваемый заявителем перечень товаров 30 класса МКТУ с товарами 30 класса МКТУ противопоставленных регистраций №№ 701716, 675083, 548785, коллегия установила следующее.

Испрашиваемые товары «изделия кондитерские мучные, в том числе выпечка, выпечка шоколадная; тарты; конфеты, в том числе конфеты в виде батончиков, жевательные конфеты, конфеты без сахара, конфеты шоколадные, конфеты в виде леденцов и леденцов на палочке; сахар, в том числе карамелизированный сахар; натуральные заменители сахара; продукты пчеловодства; зефир; леденцы, леденцы на палочке, сладости с ароматизатором шоколада, сладости на основе мороженого, сладости ореховые; патока; мед; пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; шоколадные трюфели; орехи в шоколаде; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские на основе миндаля; шоколад, в том числе экстракты из шоколада; паста шоколадная; заменители шоколада; напитки шоколадные, в том числе напитки шоколадные готовые; мороженое, в том числе шоколадное мороженое; марципан, в том числе марципан шоколадный; пралине, в том числе шоколадное пралине; начинки на основе шоколада для тортов и пирогов; мята для кондитерских изделий, в том числе мята перечная для кондитерских изделий; халва; конфеты мятные; печенье, в том числе бисквиты; печенье сухое со специями; бисквит, в том числе бисквит в шоколадной глазури; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; смеси для тортов и пирожных; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные; резинка жевательная без сахара [кондитерское изделие]; вермишель, в том числе шоколадная вермишель; изделия

кондитерские на основе арахиса; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; кондитерские изделия» представляют собой кондитерские изделия, сладости, мороженое, продукты пчеловодства, изделия мучные (макаронные), сахар, смеси, а также добавки для кондитерской продукции.

Данные товары однородны по всем признакам однородности, например, таким товарам противопоставленных перечней, как «изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные», «изделия макаронные», «мед; молочко маточное пчелиное; мороженое», «порошки для мороженого; порошки пекарские», «муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий», «ферменты для теста; халва» (перечень не исчерпывающий, дается для примера).

Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривался.

Вероятность смешения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначений (пункт 162 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Заявитель, аргументируя отсутствие вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 701716, 675083 и 548785, указал на разные способы применения обозначений на товарах. Вместе с тем для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения заявленного обозначения и «старшего» товарного знака обычными потребителями соответствующих товаров.

В данном случае коллегией установлено сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также однородность товаров испрашиваемого перечня товарам противопоставленных регистраций.

Поскольку разъяснения, изложенные в пункте 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются, в том числе, в отношении пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегией приняты во внимание обстоятельства, увеличивающие угрозу смешения, к которым относится факт противопоставления «серии» знаков, в основе которой лежит элемент «JOYCO».

При наличии вышеуказанных обстоятельств вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 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 28.02.2022, изменить решение Роспатента от 26.04.2021 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020723391 по дополнительным основаниям.