

## **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), рассмотрела возражение, поступившее 23.09.2024, поданное Барановым Алексеем Сергеевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023751024, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**4JOINTS**» по заявке №2023751024 с приоритетом от 13.06.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 27.06.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023751024 в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ, а в отношении товаров 05 класса МКТУ и другой части товаров 32 МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками:

- со знаком «**4JOINTZ**» по международной регистрации №1034981 с конвенциональным приоритетом от 10.09.2009 в отношении товаров 05 класса

МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ [1];

- со знаком «JOINT» по международной регистрации №623457 с приоритетом от 27.07.1994 в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ [2].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.09.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками ни семантически, ни фонетически, ни графически;

- заявитель просит учесть фактические обстоятельства, поскольку именно использование товарного знака при осуществлении аналогичных видов деятельности может создавать угрозу смешения различных производителей товаров в глазах потребителя;

- заявитель по заявке – Индивидуальный предприниматель Баранов Алексей Сергеевич под заявлением обозначением производит пищевую добавку с активными компонентами;

- кроме того, компания заявителя «BE FIRST» создана в 2007 году и является производителем и поставщиком спортивного питания и спортивных аксессуаров. За данный период времени продукция бренда за счет своего качественного состава стала популярной среди потребителей;

- правообладатель противопоставленного международного знака №1034981 производит и продает крем местного применения для лечения боли, скованности и отеков, связанных с остеоартритом и другими заболеваниями суставов, при этом, возможность приобрести данный товар на территории Российской Федерации не представляется возможным;

- правообладатель противопоставленного товарного знака фактически не осуществляет деятельности, связанной с введением в гражданский оборот каких-либо товаров или услуг, в том числе маркированных знаком №1034981 на территории Российской Федерации;

- в случае неиспользования товарного знака у потребителей соответствующих

товаров и услуг не возникают какие-либо ассоциативные связи с этим знаком, с его принадлежностью определенному лицу, а, соответственно, отсутствует и вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителей ввиду отсутствия узнаваемости товарного знака;

- перечень товаров международного знака №623457 зарегистрирован на алкогольные напитки, за исключением пива. В перечне заявленного на регистрацию обозначения отсутствуют алкогольные напитки;
- информация об использовании противопоставленного знака №623457 в открытых источниках отсутствует.

Таким образом, правообладатель противопоставленного товарного знака фактически не осуществляет деятельности, связанной с введением в гражданский оборот каких-либо товаров или услуг, в том числе маркированных товарным знаком № 623457 на территории Российской Федерации.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.06.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023751024 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (13.06.2023) заявки №2023751024 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

В соответствии с пунктом 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение «4JOINTS», состоящее из цифры «4», справа от которой, без пробела, расположен словесный элемент «JOINTS», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023751024 испрашивается в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным «**4JOINTZ**», состоящим из цифры «4», справа от которой, без пробела, расположен словесный элемент «JOINTZ», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом, на фоне буквы «О», расположена стилизованная фигура человека. Правовая охрана представлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «JOINT» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана представлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в заявлном обозначении и в противопоставленном знаке [1] основным, «сильным» элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, являются словесные элементы: «JOINTS»/«JOINTZ». Данный факт обусловлен тем, что данные словесные элементы являются наиболее запоминаемыми, занимают большую часть в знаках и акцентируют на себе внимание.

Таким образом, анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] показал, что обозначения включают в себя фонетически сходные словесные элементы: «JOINTS»/«JOINTZ»/«JOINT», что обусловлено полным совпадением состава гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу. Сравниваемые словесные элементы отличаются только наличием буквы «S» в конце словесного элемента «JOINTS» заявленного обозначения, при этом словесный элемент «JOINTZ» противопоставленного товарного знака имеет в окончании букву «Z», которая является парной по отношению к букве «S».

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «JOINTS» заявленного обозначения и словесный элемент «JOINT» противопоставленного знака [2] имеют значения в английском языке и переводятся как «объединяться»/«объединенный», см. <https://www.translate.ru>, в связи с чем, сравниваемые обозначения признаны сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Также коллегия отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленный знак содержат в своем составе цифру «4», расположенную в обоих знаках перед словесными элементами «JOINTS»/«JOINTZ», что сближает знаки по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, словесный элемент «JOINTZ» противопоставленного знака [1] отсутствует в специальных общедоступных словарно-справочных источниках, следовательно, противопоставленный знак [1] является фантазийным, в виду чего, говорить о наличии конкретной семантики у данного обозначения, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при их восприятии, не представляется возможным.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому (со знаком [2]) факторам сходства словесных обозначений.

Отмеченные заявителем графические отличия сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] не снимает высокой степени фонетического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

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.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров 05, 32 классов МКТУ показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ «добавки пищевые; присыпка детская медицинская; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые белковые; напитки диетические для медицинских целей; напитки лечебные в виде тонизирующих напитков; напитки питательные для диетических целей» заявленного обозначения являются однородными с товарами 05 класса МКТУ «Medicated preparations for the treatment of arthritis and degenerative joint conditions including balms, ointments, creams, gels and patches; transdermal therapies for the treatment of arthritis and degenerative joint conditions including balms, ointments, creams, gels and patches; anti-inflammatory preparations; anti-rheumatic preparations; pharmaceutical preparations for use in the treatment of arthritis and degenerative joint conditions» («лекарственные препараты для лечения артрита и дегенеративных состояний суставов, включая бальзамы, мази, кремы, гели и пластыри; трансдермальная терапия для лечения артрита и дегенеративных состояний суставов, включая бальзамы, мази, кремы, гели и пластыри; противовоспалительные препараты; противоревматические препараты; фармацевтические препараты для применения при лечении артрита и дегенеративных состояний суставов») противопоставленного знака [1], поскольку сравниваемые товары относятся к одному виду продукции (товары медицинского назначения), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива; пиво самопроизвольного брожения, ароматизированное фруктами; пиво безалкогольное; сидр безалкогольный; хмель замороженный для пивоварения» заявленного обозначения являются однородными с товарами 33

класса МКТУ «Boissons alcooliques à l'exception des bières» («алкогольные напитки, кроме пива») противопоставленного знака [2], поскольку сравниваемые товары относятся к одному виду товаров (продукция, содержащая алкоголь), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1, 2] в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, однородных товарам 05, 33 классов МКТУ противопоставленных знаков [1, 2], и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака [1] ведут различную хозяйственную деятельность, является неубедительным, поскольку фактическая деятельность не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.09.2024,  
оставить в силе решение Роспатента от 27.06.2024.**