

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 08.09.2021, поданное компанией ДЖУЗЕППЕ САПОНАРО, (GIUSEPPE SAPONARO) Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1529689 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.


Международная регистрация знака «JOLEEN» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 02.01.2020 за №1529689 в отношении товаров 03, 18, 25 классов МКТУ на имя компании GIUSEPPE SAPONARO, Италия.

Роспатентом 15.06.2021 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1529689 в отношении товаров 03 класса МКТУ «bleaching preparations and other substances for laundry use; polishing, degreasing and abrasive preparations; preparations for cleaning», а также товаров 18 класса МКТУ «leather and its imitations; animal skin;


trunks and suitcases; umbrellas and umbrellas; walking sticks; whips and saddlery». В отношении товаров 03 класса МКТУ «soap; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotion», а также всех товаров 25 класса МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1529689 (далее - решение Роспатента).

В предварительном решении от 14.10.2020 было указано, что знак по международной регистрации №1529689 для части товаров 03 класса МКТУ, а также всех товаров 25 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения:




- со знаком «  » по международной регистрации №134859 (1) с конвенционным приоритетом от 13.09.2016, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Smits Holding Assen B.V. », Нидерланды, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;




- со знаком «  » по международной регистрации №1239772 (2) с приоритетом от 29.10.2014, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Jolen, Inc. », Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- со знаком «JOLYN» по международной регистрации №1161452 (3) с приоритетом от 01.10.2013, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Jolyn Clothing Company, LLC », Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;



- со знаком «  » по международной регистрации №908013 (4) с приоритетом от 11.10.2006, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Smits Holding Assen B.V.», Нидерланды, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;



- со знаком «  » по международной регистрации №824467 (5) с приоритетом от 09.02.2004, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Jolen, Inc.», Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 08.09.2021, а также в дополнительных материалах к возражению, поступивших 07.10.2021, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к тому, что правообладатели противопоставленных знаков по международным регистрациям (1, 3, 4) предоставили на имя заявителя безотзывные письма-согласия на предоставление правовой охраны и использование знака по международной регистрации №1529689 на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ.

К возражению, а также к дополнительным материалам к возражению, приложены оригиналы писем-согласий [1, 2] от правообладателей противопоставленных знаков (1, 3-4).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.06.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1529689 в отношении всех товаров 03, 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

С учетом даты приоритета (02.01.2020) знака по международной регистрации №1529689 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.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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

слов 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 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.

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).

Знак «JOLEEN» по международной регистрации №1529689 с приоритетом от 02.01.2020 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными

буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 03, 18, 25 классов МКТУ.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, знаку по международной регистрации №1529689 были противопоставлены комбинированные и словесные знаки



« »,

«JOLEN»,

«JOLYN»,



« »,

«JOLEN»

» по свидетельствам

№1347859, №1239772, №1161452, №908013, №824467. Правовая охрана знакам по международным регистрациям № 1239772, №1161452, №908013 предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств. Правовая охрана знакам по международным регистрациям №1239772 и №824467 предоставлена в отношении товаров 03 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письменных согласий от правообладателей противопоставленных знаков (1, 3-4), в которых они выражают свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1529689 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с

противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, знак «JOLEEN» по международной регистрации №1529689 и





противопоставленные знаки « (1), «JOLYN» (3),



« (4) не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также

отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие писем-согласий [1, 2] от правообладателей противопоставленных знаков (1, 3-4), возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1529689 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Что касается анализа сходства знака «JOLEEN» по международной регистрации №1529689 и знаков «» (2) и «» (5), то коллегией было установлено следующее.

Знак «JOLEEN» по международной регистрации №1529689 имеет следующую транслитерацию на русский язык - «ДЖОЛИН». Противопоставленные ему знаки (2, 5) также прочитываются как «ДЖОЛИН». Изложенное обуславливает вывод о том, что сравниваемые знаки обладают тождественным фонетическим звучанием.

Словесные элементы сравниваемых знаков выполнены заглавными буквами латинского алфавита, что сближает знаки графически. Наличие горизонтальной черты в составе противопоставленных знаках (2, 5), а также написание словесных элементов «JOLEEN» оригинальным шрифтом не создает качественно различное восприятие сравниваемых знаков, в связи с чем данные различия признаются несущественными.

Обращение к словарно-справочным источникам информации (см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)), а также к словарям основных европейских языков (см. [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru)) показало отсутствие лексического значения у словесных элементов «JOLEEN» и «JOLEEN», входящих в состав сравниваемых знаков. Таким образом, сравнить их по семантическому критерию сходства не представляется



возможным, в связи с чем данный критерий не является решающим при определении сходства знаков.

Резюмируя всю вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу о высокой степени фонетического сходства знака «JOLEEN» по международной регистрации № 1529689 и противопоставленных ему знаков

«**JOLEEN**» (2) и «**JOLEEN**» (5), на основе которого и было установлено их сходства в целом, несмотря на отдельные графические отличия.

В возражении заявителем сходство сравниваемых знаков не оспаривается.

Относительно однородности товаров, представленных в перечнях сравниваемых регистраций, необходимо отметить следующее.

Товары 03 класса МКТУ «soap» («мыло») знака по международной регистрации №1529689 представляют собой родовую позицию по отношению к товарам 03 класса МКТУ «cosmetic soap» («косметическое мыло») знака (2), что свидетельствует об их однородности. Товары 03 класса МКТУ «essential oils» («эфирные масла») знака по международной регистрации №1529889 соотносятся как «род-вид» с товарами «oils» (масла) знака (2) и, как следствие, являются однородными. Кроме того, соотносятся между собой как «род-вид» и товары 03 класса МКТУ «cosmetics» (косметика) знака по международной регистрации №1529686 и товары 03 класса МКТУ знака «cosmetic soap; cosmetic preparations for the lips; night cream, anti-wrinkle cream and lotion, skin cleansers, skin toner preparations;» («косметическое мыло; косметические средства для губ; ночной крем; крем и лосьон против морщин, очищающие средства для кожи, препараты для тонизирования кожи») (2), а также товары «skin creams and lotions» знака (5). Товары 03 класса МКТУ «hair lotion» («лосьоны для волос») знака по международной регистрации №1529689 и товары 03 класса МКТУ «hair care preparations, namely, coloring compositions, dye compositions, bleaching compositions, perming compositions, straighteners, conditioner, gel and shampoo» («средства по уходу за волосами, а именно красящие композиции, красящие композиции, отбеливающие композиции,

композиции для химической завивки, выпрямители, кондиционер, гель и шампунь») знака (2) однородны, поскольку имеют сходные условия реализации (продаются в специализированных магазинах или отделах по ходу за волосами), являются сопутствующими товарами и имеют одинаковый круг потребителей, то есть являются однородными.

В возражении заявителем однородность товаров 03 класса МКТУ не оспаривается.

На основании изложенной информации коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1529689 является сходным до степени смешения с противопоставленными ему знаками (2, 5) в отношении товаров 03 класса МКТУ «soap; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotion» («мыло; парфюмерия; эфирные масла; косметика; лосьон для волос»), признанных однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленных знаков (2, 5), в связи с чем в отношении упомянутых товаров 03 класса МКТУ знак по международной регистрации не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако, как было указано выше, знаки (1, 3-4) не являются более препятствиями для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1529689 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 08.09.2021, отменить решение Роспатента от 15.06.2021 предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1529689 в отношении товаров 03 «bleaching preparations and other substances for laundry use; polishing, degreasing and abrasive preparations; preparations for cleaning», товаров 18 класса МКТУ «leather and its imitations; animal skin; trunks and suitcases; umbrellas and umbrellas; walking sticks; whips and saddlery», товаров 25 класса МКТУ «clothing items, shoes and hats».**