

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 19.06.2023, поданное ООО «Глобус», Ульяновская обл., г. Новоульяновск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022713599, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « » по заявке №2022713599 было подано 04.03.2022 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

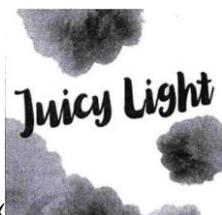
Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022713599 было принято 13.02.2023 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ.

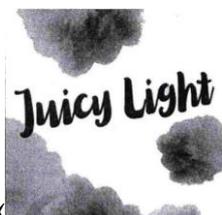
В отношении другой части товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со словесным знаком «JUICYS», зарегистрированным на имя Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm (международная регистрация № 1235559) для однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.06.2023 поступило возражение, в котором заявитель выражает свое несогласие в указанным решением Роспатента, полагая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1235559 не являются сходными до степен смешения.

На основании сравнительного анализа заявленного обозначения с противопоставленным знаком по признакам сходства, заявитель пришел к выводу об отсутствии между ними фонетического, визуального и семантического сходства, при этом отметил, что словосочетание «Juicy light» является единым и неделимым со смысловой точки зрения, что подтверждается его исполнением в одинаковой стилистике, написанием слова «Juicy» с прописной, а «light» - со строчной буквы. Потребитель не станет «препарировать» обозначение на отдельные словесные элементы, а будет воспринимать его целостно с осознанием того, что оба слова служат целям индивидуализации товара.

Кроме того, заявитель просит учесть наличие у него «старшего» товарного знака



«» по свидетельству №714307, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ: «вафли; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; 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; йогурт

замороженный [мороженое]; карамели; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; леденцы; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; пудинги [запеканки]; резинки жевательные; сладости; халва; шоколад», в рамках делопроизводства по которому экспертиза Роспатента не выявила тождественных и/или сходных до степени смешения с обозначением «Juicy light» товарных знаков и/или заявок третьих лиц, сочла его обладающим достаточной различительной способностью и осуществило государственную регистрацию в качестве товарного знака без каких бы то ни было запросов, предварительного отказа.

В возражении также представлена информация о том, что отсутствие информации об использовании знака по международной регистрации №1235559 для товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых ему предоставлена правовая охрана, на территории Российской Федерации в течение последних трех лет, позволила заявителю обратиться к его правообладателю с предложением об отказе от исключительного права на данный товарный знак для всех товаров, в отношении которых он зарегистрирован, либо о заключении договора отчуждения исключительного права на него. Если стороны не смогут прийти к соглашению, то заявитель намерен в судебном порядке добиваться досрочного прекращения правовой охраны международной регистрации № 1235559 в связи с ее неиспользованием.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022713599 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены:

- копия претензии, касающейся международной регистрации № 1235559;
- сведения из Интернет-переводчиков о слове «JUICYS»;

- сведения из Интернет-переводчиков, англо-русского словаря о словах juicy, light.

По просьбе заявителя рассмотрение возражения несколько раз переносилось, в связи с предпринятыми заявителем действиями по преодолению препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В дополнение к возражению заявитель представил сведения о том, что с целью досудебного урегулирования спора он обратился к правообладателю противопоставленного знака с предложением об отказе от исключительного права на данный товарный знак либо о заключении договора отчуждения исключительного права на него, поскольку открытые источники сети Интернет не содержали сведений об использовании товарного знака по международной регистрации № 1235559 для товаров 30 класса МКТУ.

18.07.2023 года ООО «Глобус» получило электронное письмо от представителя правообладателя товарного знака по международной регистрации № 1235559 «JUICYS» о том, что Lidl Stiftung & Co. KG приняло решение отказаться от прав на указанный товарный знак на территории Российской Федерации.

В подтверждение того, что правовая охрана знака по международной регистрации №1235559 «JUICYS» на территории Российской Федерации прекращена, заявитель представил следующие документы:

- информация с официального сайта ВОИС в отношении актуального статуса товарного знака по международной регистрации № 1235559 «JUICYS»;
- уведомление ВОИС о внесении отказа в реестр.

Указанные документы подтверждают, что 18.07.2023 в международный реестр ВОИС внесена запись о прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации № 1235559 «JUICYS» на территории Российской Федерации, в связи с отказом правообладателя от права.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления (04.03.2022) заявки №2022713599 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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.

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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», включающее словесные элементы «Juicy light», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, расположенные на фоне круглого поля со сплошной заливкой, за исключением части окружности, расположенной в нижней левой четверти круга, и дугообразного элемента в его верхней левой части, при этом шрифты словесных элементов различаются.

Доминирующее положение в композиции заявленного комбинированного обозначения занимает словесный элемент «JUICY», выделенный более крупным шрифтом, занимающим центральную часть обозначения, наиболее удобную для восприятия потребителем.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, голубом цветовом сочетании.

В соответствии с решением Роспатента от 13.02.2023, препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в полном объеме явился противопоставленный знак «JUICYS» по международной регистрации №1235559, которому была ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ «Pâtisseries et confiseries; chocolat et produits à base de chocolat; sucre candi; bonbons; gommés aux fruits et réglisse [confiserie]; pastilles; y compris tous les produits précités à base de succédanés de sucre»

(Выпечка и кондитерские изделия, шоколад и изделия на его основе, конфеты сахарные; конфеты; жевательные резинки фруктовые и лакричные [кондитерские изделия]; пастилки; включая все изделия вышеупомянутое на основе заменителей сахара).

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком установлено на основании фонетического сходства словесного элемента «JUICY», занимающего доминирующее положение в композиции заявленного обозначения, и единственного словесного элемента «JUICYS» в противопоставленном знаке, что обусловлено наличием совпадающих букв и звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также однородностью товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и была предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №1235559 на территории Российской Федерации досрочно прекращена в полном объеме по заявлению правообладателя. Дата прекращения правовой охраны: 18.07.2023.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.06.2023, изменить решение Роспатента от 13.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022713599.