

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 06.07.2020, поданное ЗАО «Агроимпорт», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019702878, при этом установила следующее.

J'adore

Словесное обозначение «» по заявке №2019702878 с приоритетом от 29.01.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

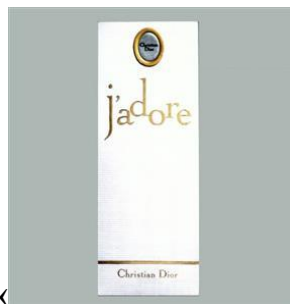
Роспатентом 05.03.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019702878. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент заявленного обозначения представляет собой слово иностранного происхождения, выполненное буквами латинского алфавита, и при использовании данного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, у потребителя могут возникнуть ассоциации с иностранным производителем товаров, а именно с PARFUMS CHRISTIAN DIOR (33 avenue Noche F-75008

PARIS), что не соответствует действительности, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Также в заключении экспертизы указывалось, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя PARFUMS CHRISTIAN DIOR товарными знаками, ставшими широко известными в связи определенной группой товаров, а именно, товаров 03, 25 классов МКТУ, производимых конкретным правообладателем:

- с товарным знаком «J'ADORE» (международная регистрация № 687422 с приоритетом от 13.02.1998) [1];

- с товарным знаком «L'OR J'ADORE» (международная регистрация № 1020712 с приоритетом от 01.10.2009) [2];



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 193913 с приоритетом от 11.06.1999) [3].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.07.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в России марка «J'ADORE» известна только в отношении товаров 03 класса МКТУ (парфюмерия), производимых конкретным правообладателем (изготовителем товаров);

- попытка найти другие товары на российском рынке, маркированные словесным обозначением «J'ADORE», такие как: косметические средства, лосьоны для волос, мыла, зубные порошки, пасты и т.д., не увенчалась успехом;

- заявленное обозначение испрашивается для товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, в то время как противопоставленные товарные знаки [1-3] зарегистрированы в отношении товаров 03, 25 классов МКТУ, в силу чего заявленные товары не являются однородными товарам противопоставленных товарных знаков [1-3].

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 05.03.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.01.2019) поступления заявки №2019702878 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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 пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 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 настоящем пункте, 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).

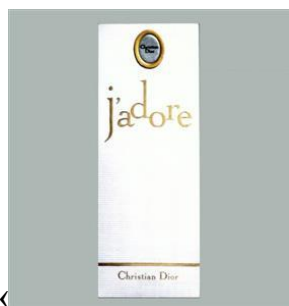
J'adore

Заявленное обозначение « J'adore » является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-3], а также на том, что в связи с широкой известностью марки «J'ADORE» потребитель будет введен в заблуждение насчет изготовителя товаров (PARFUMS CHRISTIAN DIOR (33 avenue Noche F-75008 PARIS)).

Противопоставленный знак [1] «J'ADORE» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «L'OR J'ADORE» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении 03 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [3] « J'adore Christian Dior » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованной этикетки в виде упаковки духов и размещенных на ней словесных элементов «j'adore» и «Christian Dior», выполненных в две строки оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита соответственно. Правовая охрана предоставлена в отношении 03 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного знака [3] является элемент «j'adore», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] было установлено, что в их состав входят словесные элементы «J'adore»/« J'ADORE»/«L'OR J'ADORE», которые переводятся с французского языка следующим образом: «Я обожаю»/«Я ОБОЖАЮ»/«ЗОЛОТО - ТО, ЧТО Я ОБОЖАЮ» (<https://translate.academic.ru/j%27adore/fr/ru/>).

Сравниваемые обозначения прочитываются как: [Ж А Д О Р], [Ж А Д О Р], [Л Й О Ж А Д О Р]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Ж, Д, Р] и совпадающих гласных звуков [А, О], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [Ж А Д О Р]. Таким образом, 5 начальных букв заявленного обозначения имеют тождественное звучание.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1-3], так как и само заявленное обозначение, и данные противопоставленные знаки выполнены буквами латинского алфавита.

Семантически, заявленное обозначение в переводе с французского обозначает «я тебя обожаю» (<https://translate.academic.ru/j%27adore/fr/ru/>), также как и противопоставленные ему товарные знаки [1, 3]. Противопоставленный товарный знак [2] также содержит в себе словесный элемент «L'OR», что является сокращением от «LE OR», написанным в соответствии с орфографическими правилами французского языка и переводится как «золото», что не меняет семантического смысла словесного обозначения «L'OR J'ADORE», вследствие чего сравниваемые обозначения являются сходными по смысловому признаку сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Однако, анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 29, 30, 31 классов МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 03, 25 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-3], поскольку относятся к разным родовым понятиям: «пищевые продукты»/«парфюмерия»/«одежда», имеют разные назначения, области применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что, несмотря на то, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, товары, в отношении которых осуществлена или будет осуществлена регистрация, не будут признаны однородными в силу того, что занимают разные ниши рынка, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать неправомерным.

Что касается доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Заявленное обозначение само по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно его изготовителя, поскольку не несет в себе информации о товаре и его изготовителе.

Коллегией не выявлены сведения о том, что компания PARFUMS CHRISTIAN DIOR производит товары 29, 30, 31 классов МКТУ, в связи с чем основания для признания заявленного обозначения не соответствующим положениям пункта 3 статьи 1483 отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.07.2020, изменить решение Роспатента от 05.03.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2019702878.