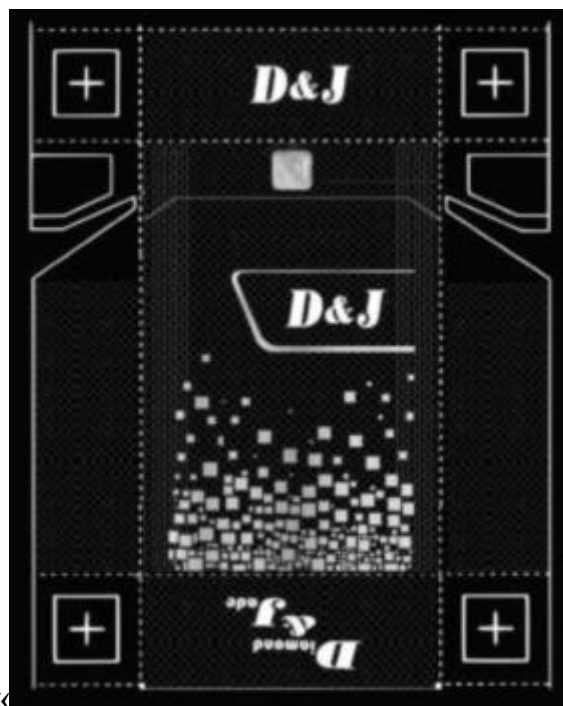



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.07.2022, поданное компанией «МЕДИ плюс ТЕК Медициниш-технише Хандельсгезелльшафт мБХ», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020731556, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020731556 с приоритетом от 18.06.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Роспатентом 29.09.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020731556 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «JADE», зарегистрированным под №0230231 (1) на имя "Империял Табакко Лимитед", 121 Уинтерстоук Роуд, Бристоль BS3 2LL, Соединенное Королевство с приоритетом от 25.07.2001 (срок действия продлен до 25.07.2031) для однородных товаров 34 класса МКТУ;

- с товарным знаком «DJ», зарегистрированным под №0285723 (2) на имя "Ди Джей Табакко Ко., Лтд", Рум 508В, Ханг Сенг Билдинг, №77 Дес Воеукс Роуд Централ, Гонконг с приоритетом от 08.12.2003 (срок действия продлен до 08.12.2023) для однородных товаров 34 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков «JADE», зарегистрированных на имя "Юньнань Табакко Интернэшнл Ко., Лтд", 6 Шибо Роуд Куньмин, Юньнань Китай за свидетельствами: №0630962 (3), №0632927 (4), №0630851 (5), №0630852 (6), №0632928 (7) (с приоритетом от 07.04.2016), №0630963 (8) (с приоритетом от 13.05.2016) и №0723966 (9) (с приоритетом от 10.04.2018) для однородных товаров 34 класса МКТУ;


- с серией товарных знаков «JADE» (св-во № 803417 (10) с приоритетом от 20.02.2020, №2020714684 (11) с приоритетом от 23.03.2020, решение о регистрации от 17.08.2021 г., выдано св. №831837) на имя "Юньнань Табакко Интернэшнл Ко., Лтд", 345 Паньцзин Стрит, Паньлун Дистрикт, Куньмин 650225, Юньнань, Китай, для однородных товаров 34 класса МКТУ.

В возражении на решение Роспатента, а также в дополнении к нему от 08.09.2022, изложено следующее:

- согласные буквы «D» и «J», входящие в состав заявленного обозначения, не обладают различительной способностью, поскольку не имеют словесного характера, что подтверждается решением Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны знаку «D & J» по международной регистрации №798072;

- таким образом, в заявленном обозначении доминирующим элементом является изобразительная часть, представленная оригинальной графической композицией, состоящей из множества квадратов различного размера, плотность которых уменьшается в верхней части, и оригинальным графическим исполнением неохраноспособного элемента «D & J»;

- в заявленном обозначении словесные элементы «DIAMOND & JADE» расположены на нижней части упаковки, поэтому не могут быть признаны доминирующими, поскольку не видны потребителю;

- заявленное обозначение, содержащее элементы «D & J», «DIAMOND & JADE», и противопоставленный товарный знак «» (2)

отличаются фонетически в силу различного восприятия изобразительных элементов, разного произношения, входящих в их состав словесных элементов, которые отличаются количеством слогов, составом гласных и согласных звуков, отсутствием фонетического вхождения одного обозначения в другое;

- сравниваемые обозначения графически не являются сходными, так как имеют разное композиционное построение, производят различное первое впечатление, которое является решающим и наиболее близким к восприятию знаков рядовыми потребителями;

- визуальное различие сравниваемых обозначений увеличивается за счет наличия словесного элемента «DIAMOND & JADE» в нижней части упаковки, который к тому же является расшифровкой сокращения «D & J»;

- смысловые значения элементов в сравниваемых обозначениях абсолютно различны, поскольку словесный элемент «DIAMOND & JADE» переводится с английского языка как «алмаз и нефрит», в противопоставленном товарном знаке

словосочетание «DJ Mix» переводится как «диджейский микс» или «микс диджея», при этом элементы «D & J» семантического значения не имеют;

- заявленное обозначение и серия противопоставленных товарных знаков со словесным элементом «JADÉ» (3-11) не являются сходными;

- сопоставляемые словесные элементы фонетически отличаются, поскольку имеет место разное их звучание, слово «JADÉ» произносится как «жад», а слово «JADE» означает «джейд», начальные звуки «ж» и «д» несозвучны, слогаобразующий гласный звук различен;

- наличие в заявленном обозначении элемента «D & J» и слова «DIAMOND» дополнительно усиливает отсутствие сходства обозначений по фонетическому фактору сходства;

- сопоставляемые обозначения имеют различное композиционное построение, производят разное общее впечатление, в заявленном обозначении визуально доминирует слово «DIAMOND» по сравнению со словесным элементом «JADE», который не играет существенную роль при визуальном восприятии, в то время как противопоставленные знаки объединены оригинальным стилизованным изображением бабочки и присутствием слова «JADÉ»;

- семантическое различие сравниваемых обозначений обусловлено наличием в заявленном обозначении слова «DIAMOND», которое расположено на первом месте в словосочетании «DIAMOND & JADE» и акцентирует на себе особое внимание;

- возможность сосуществования на российском рынке заявленного обозначения и противопоставленного знака (2) подтверждается фактом сосуществования товарного знака заявителя «D & J» и товарного знака «DJ Mix» в большом количестве стран, а именно в Болгарии, Китае, Гонконге, Индии, Индонезии, Камбодже и т.д. без каких-либо взаимных претензий или претензий со стороны потребителей;

- заявитель является добросовестным участником на рынке товаров и должным образом зарегистрировал товарный знак «D & J» в 87 странах мира;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) также не являются сходными до степени смешения по визуальному признаку сходства обозначений;

- заявитель представляет оригинальное изображение пачек сигарет, на которых используется заявленное обозначение, где словесный элемент «JADE» не виден потребителю, так как расположен внизу сигаретной пачки.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (18.06.2020) поступления заявки №2020731556 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (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 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 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.

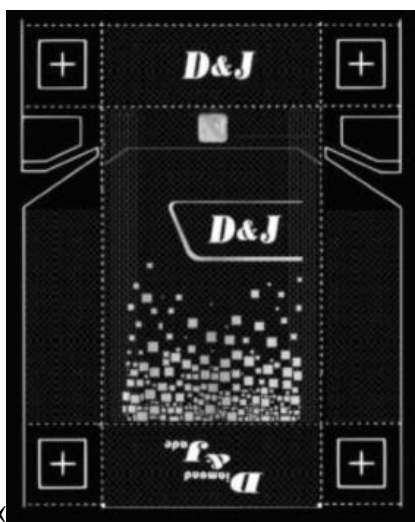
Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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. 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.

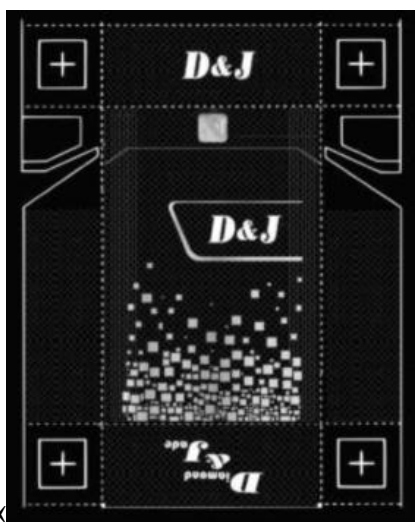
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки №2020731556, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение




«», представляющее собой упаковку, в центральной части которой расположена оригинальная графическая композиция, состоящая из множества квадратов различного размера, плотность которых уменьшается в верхней части. Чуть выше и правее от данной композиции расположена графическая композиция, образованная буквами «D» и «J» с амперсандом между ними, выполненная оригинальным шрифтом и окружённая с трёх сторон изогнутой полосой. Такая же графическая композиция, но без изогнутой полосы расположена в верхней части обозначения. Вверху по центру обозначения находится изобразительный элемент в виде стилизованного изображения камня. В нижней части обозначения находится словесный элемент «Diamond & Jade», выполненный оригинальным шрифтом в латинице. Выполненные на упаковке пунктирные линии указывают на места сгибания упаковки, в четырёх углах упаковки расположены изображения квадратов, внутри которых размещен знак плюса.

Правая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ "табачные изделия (предметы роскоши), в частности сигареты, папиросы, сигареты с фильтром и сигары; курительные принадлежности; спички; табачные стики; электронные устройства для вдыхания никотина; испарители для вдыхания никотина для курильщиков".

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение «JADE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» (2) включает в свой состав элементы «DJ Mix», выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.


Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой словесное обозначение «JADÉ», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой комбинированные обозначения, выполненные в виде этикеток, оформленных в различных цветовых

решениях: «» (4), «» (5), «» (6),


«» (7), «» (8), «» (9),



«» (11), в состав которых входят изобразительные и словесные элементы. Изобразительные элементы выполнены в виде стилизованного изображения парящей бабочки (4, 5, 6, 7, 8, 9), граненого алмаза (4, 5, 6, 7, 8), светящегося шара (9), цветка (11). Во всех обозначениях присутствует один и тот же словесный элемент «Jadé», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом с наклоном. В обозначениях (4, 5, 6, 7, 9, 11) содержатся словесные элементы «LA ROSE», «LA MENTHE», «LA BLEUE», «L'ARÓME», «LES CLIPSE», «COMPACT PURPLE», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. При этом, указанные словесные элементы в обозначениях (4, 5, 6, 7, 11) являются неохраняемыми элементами обозначений. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (10) представляет собой словесное

JADÉ LA ROUGE

обозначение «», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Словесные элементы «LA ROUGE» являются неохраняемыми элементами обозначения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-11) показал следующее.

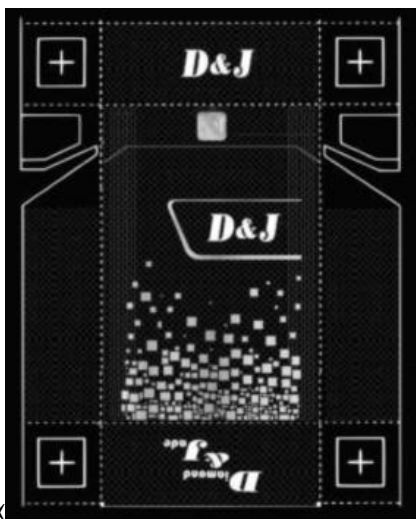
Коллегия отмечает, что в комбинированных обозначениях, как правило, основную индивидуализирующую роль играют словесные элементы, поскольку именно на них акцентирует свое внимание потребитель и именно они легче запоминаются при восприятии обозначения в целом. В заявленном комбинированном обозначении индивидуализирующую функцию несут в себе имеющие смысловые значения элементы «Diamond & Jade» и элемент «D & J»,

образованный путем использования первых букв слов «Diamond» и «Jade». Расположение элементов «Diamond & Jade» в нижней части этикетки, более мелким шрифтом по сравнению с иными элементами обозначения, никоим образом не умаляет их значимость. Словесные элементы «Diamond & Jade» в переводе с английского языка на русский язык означают «бриллиант и нефрит».

Следует указать, что представленная заявителем этикетка сигарет (см. дополнения к возражению от 08.09.2022), которая подвергается сравнению с противопоставленным товарным знаком (2), не может быть учтена при рассмотрении возражения, поскольку она не полностью воспроизводит изображение заявленного обозначения.

Вопреки доводам заявителя элемент «D & J», входящий в состав заявленного обозначения, нельзя сравнивать по аналогии с товарным знаком «D & J» по международной регистрации №798072, в отношении которого было вынесено решение об отказе, поскольку он выполнен в оригинальной графической манере, с применением дизайнерского оформления.

При проведении анализа на сходство заявленного обозначения



и противопоставленного товарного знака



» (2) коллегией было установлено следующее.

Сопоставляемые обозначения не являются сходными, так как отличаются по общему зрительному восприятию, поскольку заявленное обозначение содержит в своем составе множество различных изобразительных элементов, отсутствующих в противопоставленном товарном знаке. Словесные элементы «DJ Mix» в

противопоставленном товарном знаке выполнены в оригинальной графической проработке, практически не прочитываются, в связи с чем не являются сходными с элементами «Diamond & Jade», «D & J», выполненными также в оригинальном дизайнерском виде.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2), следовательно, товарный знак (2) может быть снят в качестве противопоставления по основаниям несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленные товарные знаки (1, 3, 4-11) содержат в своем составе основной индивидуализирующий словесный элемент «JADE» / «JADÉ». Дополнительные словесные элементы, присутствующие в товарных знаках (4-7, 9-11), являются слабыми, неохраноспособными элементами обозначения и не образуют с элементом «JADÉ» каких-либо устойчивых словосочетаний, поэтому коллегия проводит экспертизу по словесному элементу «JADÉ» отдельно.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 3, 4-11) показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического сходства словесных элементов «JADE» / «JADE» и «JADÉ».

Слово «JADE» в переводе с французского и английского языков на русский язык означает «нефрит» (см. <https://translate.yandex.ru/>).

Графически заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (4-9, 11) имеют визуальные отличия, обусловленные различным композиционным решением изобразительных элементов. Вместе с тем, наличие одинаковых словесных элементов «JADE» в сопоставляемых обозначениях (1, 3, 4-11), выполненных буквами одинакового алфавита, сближает их с точки зрения визуального восприятия. Противопоставленные товарные знаки (1, 3, 10) являются словесными, выполнены стандартными шрифтовыми единицами, в виду чего графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков.

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 товаров 34 класса МКТУ и товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков (1, 3, 4-11), показал, что они являются однородными, поскольку объединены родовыми понятиями «табачные изделия, курительные принадлежности и аксессуары и емкости, связанные с их использованием», соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно функциональное назначение и круг потребителей.

Однородность сопоставляемых товаров заявителем в возражении не оспаривается.

С учетом вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о высокой степени однородности сопоставляемых товаров, которые могут быть перепутаны на российском рынке среди их потребителей, следовательно, при восприятии сопоставляемых обозначений у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1, 3, 4-11) в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2022 и оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2021.