

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 29.04.2021, поданное ООО «Репош», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019767241 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «ДЖАЙП» по заявке №2019767241, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.12.2020 о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ “маркетинг; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; услуги в области общественных отношений”, услуг 45 класса МКТУ “услуги клубов по организации встреч или знакомств” (далее – решение Роспатента).

Данное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение для всех товаров и услуг 09, 38, 41, 42 классов МКТУ, части услуг 35, 45 классов МКТУ не соответствует

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно является сходным до степени смешения:

- серией товарных знаков «Джип», «JEEP» (св-во № 422191 (1) с приоритетом от 21.12.2009 - продлен до 21.12.2019, св-во № 152660 (2) с приоритетом от 05.01.1995 - продлен до 05.01.2025), на имя ЭфСиЭй ЮЭс ЛЛК, 1000 Крайслер Драйв, Оберн-Хиллс, штат Мичиган 48326, Соединенные Штаты Америки для товаров и услуг 07, 09, 12, 37 классов МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ;

- товарным знаком «JIBE» (м.р № 1327419 (3) с приоритетом от 26.05.2016), на имя Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043, для товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам и услугам 09, 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ;

- товарным знаком «JIPPI» (м.р № 1063277 (4) с приоритетом от 15.12.2010), на имя BUONGIORNO S.p.A., Via Cosimo del Fante, 10 I-20122 MILAN для товаров и услуг 09, 38, 41, 42 классов МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам и услугам 09, 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ.

При этом экспертиза признала однородными товары и услуги 09, 38, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака (3) с заявленными услугами 45 класса МКТУ «услуги социальных сетей онлайн».

Товары и услуги 09, 38, 41, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака (4) с заявленными услугами 35 класса МКТУ «менеджмент спортивный» и услугам 45 класса МКТУ «услуги социальных сетей онлайн», поскольку они соотносятся как род-вид, могут иметь одинаковый круг потребителей, одно назначение, условия реализации, а также являются взаимодополняемыми.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель просит зарегистрировать товарный знак в отношении услуг 35 класса МКТУ “маркетинг; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; услуги в области общественных отношений”, услуг 45 класса МКТУ “услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги социальных сетей онлайн”;

- испрашиваемые услуги 35 и 45 классов МКТУ являются неоднородными товарам и услугам 09, 38, 42 классов МКТУ товарного знака (3);

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (3) не являются сходными до степени смешения по семантическому признаку сходства, поскольку словесное обозначение «Jibe» в переводе с английского языка на русский переводится как «насмешка», «колкость», а словесное обозначение «Джайп» является фантазийным;

- рассматриваемое обозначение и противопоставленный знак (4) не являются сходными по фонетическому признаку, так как содержат достаточное количество звуковых отличий, произносятся с разными ударением, различаются составом звуков, гласных и согласных букв;

- товарный знак (4) зарегистрирован в отношении товаров и услуг, относящихся к среде ограниченного круга потребителей в отношении специализированной научно-образовательной деятельности, в то время как услуги, в отношении которых испрашивается правовая охрана словесного обозначения «Джайп», предполагают его использование среди широкого круга потребителей в отношении общедоступной социально-развлекательной деятельности, следовательно, сопоставляемые товары и услуги не совпадают по роду, виду товаров, их потребительским свойствам, функциональному назначению, условиям и каналам их реализации, кругом потребителей;

- ввиду отсутствия сходства заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой товарных знаков, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по заявке № 2019767241.

На основании вышеизложенного заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных услуг 35, 45 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.12.2019) поступления заявки №2019767241 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ДЖАЙП», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ «маркетинг;

маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; услуги в области общественных отношений”, услуг 45 класса МКТУ “услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги социальных сетей онлайн”.

Коллегия указывает, что поскольку решением Роспатента от 29.12.2020 вынесено решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ “маркетинг; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; услуги в области общественных отношений”, услуг 45 класса МКТУ “услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги социальных сетей онлайн” проведение экспертизы в отношении данных услуг является нецелесообразным. Следовательно, коллегия при проведении анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также однородности товаров и услуг, будет принимать во внимание только испрашиваемые позиции услуг 35 класса МКТУ “менеджмент спортивный”, услуг 45 класса МКТУ “услуги социальных сетей онлайн”.

Таким образом, поскольку заявителем был существенно скорректирован перечень испрашиваемых услуг 35, 45 классов МКТУ, противопоставленные товарные знаки (1), (2) могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в данных регистрациях отсутствуют услуги 35, 45 классов МКТУ, которые являлись бы однородными испрашиваемым услугам 35, 45 классов МКТУ заявленного обозначения.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ “менеджмент спортивный”, услуг 45 класса МКТУ “услуги социальных сетей онлайн” являются неоднородными товарам 09 класса МКТУ “привлечение и уничтожение насекомых (электрические устройства для -); анимационные мультфильмы; зажигалки для сигар для автомобилей; доводчики, электрические; открыватели дверей, электрические; устройство для дуговой резки; устройство для электродуговой сварки; устройство

для электросварки; электронные публикации, загружаемые; устройство для нанесения гальванических покрытий; утюги электрические; устройство для цинкования; бигуди с электрическим подогревом; устройство для управления лифтом; магниты; магниты (декоративные -); устройства для снятия макияжа, электрические; герметизирующие пластмассы (электрическое устройство для -); (упаковка); устройство для пайки, электрическое; паяльники электрические”, услугам 41 класса МКТУ “образование; обеспечение профессиональной подготовки; развлечения; спортивные и культурные мероприятия” противопоставленного товарного знака (4), поскольку различаются по назначению, кругу потребителей, а также товары и услуги не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми.

В связи с чем противопоставление в виде товарного знака (4) не является препятствием для регистрации заявленного обозначения для услуг 35, 45 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой словесное обозначение «JIBE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (3) показал, что они имеют высокую степень фонетического сходства, поскольку противопоставленный знак «JIBE» по правилам английского языка произносится как “джайб”, а заявленное обозначение читается - “джайп”. Фонетическое восприятие обозначений, с учетом находящихся на конце слов парных согласных, ведет практически к тождественному звуковому воспроизведению сравниваемых обозначений.

Словесное обозначение “ДЖАЙП” не имеет смыслового значения, в связи с чем проведение анализа семантического сходства не представляется возможным.

По графическому критерию сходства сопоставляемые обозначения имеют отличия, поскольку в сравниваемых словесных элементах применяются буквы разных алфавитов.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (3) имеют низкую степень сходства, обусловленную фонетическим критерием сходства сопоставляемых обозначений.

Анализ однородности испрашиваемых услуги 35 класса МКТУ “менеджмент спортивный”, услуг 45 класса МКТУ “услуги социальных сетей онлайн” и товаров 09, 38, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака (3) показал следующее.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (3) предоставлена на территории Российской Федерации в отношении 09 класса МКТУ “компьютерное прикладное программное обеспечение для мобильных устройств в виде мобильных телефонов, портативных компьютеров, планшетных компьютеров и портативных медиаплееров, а именно коммуникационное программное обеспечение для передачи голоса, текста, данных и видео; программное обеспечение для интерфейса прикладного программирования (API) и средства разработки компьютерного программного обеспечения для использования при создании коммуникационного программного обеспечения; узлы связи; компьютерное программное обеспечение для использования в облегчении голосовых вызовов по протоколу Интернет (VOIP), телефонных звонков, видеозвонков, текстовых сообщений, мгновенных сообщений и онлайн-сервисов социальных сетей”, услуг 38 класса МКТУ “предоставление телекоммуникационных услуг, а именно услуг подключения для передачи изображений, сообщений, аудио, визуальных, аудиовизуальных и мультимедийных произведений; предоставление услуг электронного обмена сообщениями для других; электронный обмен голосом, данными, аудио, видео, текстом и графикой, доступными через компьютерные и телекоммуникационные сети; услуги передачи голоса по протоколу Интернет (VOIP)”, услуг 42 класса МКТУ “компьютерные услуги, а именно услуги облачного хостинг-провайдера; компьютерные услуги, а именно услуги хостинга связи для других лиц в виде услуг облачного хостинг-провайдера; предоставление временного использования онлайн-не загружаемого программного обеспечения и приложений для обмена мгновенными сообщениями,

передачи голоса по интернет-протоколу (VOIP), видеоконференций и аудиоконференций”.

Вышеуказанный перечень содержит в себе товары, относящиеся, в том числе к компьютерному программному обеспечению для использования онлайн-сервисов социальных сетей, а также услуги, способствующие обеспечению доступа через компьютерные сети и компьютерные услуги для обмена сообщениями. Следовательно, поскольку правовая охрана противопоставленного знака затрагивает широкий спектр товаров и услуг, связанных с вопросами программного обеспечения, услугами в области компьютерных технологий, коллегия пришла к выводу о том, что заявленные услуги 45 класса МКТУ “услуги социальных сетей онлайн” следует признать однородными с вышеприведенным перечнем противопоставленного товарного знака (3), поскольку сопоставляемые товары и услуги являются взаимодополняемыми, имеют одно назначение, круг потребителей.

Учитывая тот факт, что услуги в области IT-технологий прочно вошли в повседневный обиход среднего российского потребителя, существует высокая вероятность смешения испрашиваемых услуг 45 класса МКТУ с товарами и услугами противопоставленного товарного знака (3) в гражданском обороте. Данный вывод совпадает с позицией пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (3) являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 45 класса МКТУ “услуги социальных сетей онлайн”, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ “менеджмент спортивный”, то данная позиция никоим образом не является однородной с услугами противопоставленного товарного знака (3), в силу чего данный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для указанных позиций услуг, поскольку отсутствуют противоречия в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.04.2021, изменить решение Роспатента от 29.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019767241.