

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.10.2024, поданное компанией «Жульетт Хэз э Ган», Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.04.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023730169 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**JULIETTE**» по заявке №2023730169, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.04.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано

несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «ДЖУЛЬЕТТА», заявленным под №2022758223 с приоритетом от 22.08.2022 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии», 109428, Москва, Рязанский пр-кт, 10 стр. 2, эт. 3, пом. V, ком. 15, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

На момент вынесения решения по заявке №2023730169 процедура окончания делопроизводства по противопоставленному обозначению №2022758223 не была завершена.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 03 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 17.10.2024 возражении заявитель сообщает:

Компания «Juliette Has A Gun» является правообладателем товарного знака «JULIETTE HAS A GUN» по международной регистрации №898178, действующей на территории РФ с приоритетом от 22.02.2006г. в отношении товаров 03 класса МКТУ «Soaps; perfumes; essential oils; cosmetics; hair lotions; make-up removing preparations; lipsticks; beauty masks» (Мыла, парфюмерные изделия; эфирные масла; косметика; лосьоны для волос; препараты для снятия макияжа; помада; косметические маски),

- в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ заявитель уже обладает исключительным правом на словесное обозначение «JULIETTE», являющееся главным отличительным элементом товарного знака по международной регистрации №898178,

- в отношении противопоставленной заявки №2022758223 ДЖУЛЬЕТТА, поданной ООО «Новые технологии», 20.02.2024г. Роспатентом было направлено уведомление о результатах проверки её соответствия требованиям законодательства,

- каким бы ни было решение Роспатента по заявке №2022758223, указанное противопоставление не может являться основанием для отказа в регистрации обозначения «JULIETTE» по заявке №2023730169.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.04.2024 и вынести решение о регистрации обозначения «JULIETTE» по заявке №2023730169 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (12.04.2023) поступления заявки №2023730169 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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Заявленное обозначение «**JULIETTE**» является словесным, выполнено в латинице стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение «**ДЖУЛЬЕТТА**» также является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 05, 09, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 43, 44 классов МКТУ.

В возражении заявителем обращено внимание на обстоятельство, что компания «Juliette Has A Gun» является правообладателем товарного знака «JULIETTE HAS A GUN» по международной регистрации №898178, действующей на территории РФ с приоритетом от 22.02.2006г. в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ заявленного и противопоставленного обозначений показал, что сравниваемые обозначения являются сходными друг с другом за счет фонетического и семантического сходства составляющих их словесных элементов «JULIETTE» и «ДЖУЛЬЕТТА».

Товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения являются в высокой степени однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленного обозначения.

Учитывая установленное сходство заявленного и противопоставленного обозначений, а также однородность товаров 03 класса МКТУ, коллегия подтверждает правомерность вывода экспертизы о вероятности смешения сопоставляемых обозначений на рынке.

Вместе с тем, коллегия установила, что в соответствии с решением Роспатента от 21.10.2024 государственная регистрация по противопоставленной заявке №2022758223 была предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 09, 11, 29, 32, 33, 35, 43, 44 классов МКТУ, в отношении товаров 03 классов МКТУ в государственной

регистрации было отказано в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, противопоставленное обозначение «**ДЖУЛЬЕТТА**» по заявке №2022758223 более не является препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению №2023760169 в отношении всего испрашиваемого перечня товаров 03 класса МКТУ.

Иных оснований для отказа в предоставлении правовой охраны знаку «**JULIETTE**» по №2023730169 в отношении заявленного перечня товаров 03 класса коллегией не выявлено.

Заявленное обозначение по заявке №2023730169 соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, таким образом, товарный знак по заявке №2023730169 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.10.2024, отменить решение Роспатента от 22.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023730169.