

**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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.07.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Симаревой Марией Сергеевной, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022774616, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «» по заявке №2022774616, поданной 19.10.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 29.03.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022774616.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующим средствами индивидуализации:

- серией товарных знаков, зарегистрированных на имя ООО «Аква-Лайф», 142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Соединительная, д. 2, пом. 33, для товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ: «JET» по свидетельству №180554 с приоритетом от 18.12.1998 (срок действия исключительного права продлен до 18.12.2028), «ДЖЕТ» по свидетельству №185534 с приоритетом от 18.12.1998 (срок действия исключительного права продлен до 18.12.2028), «JET» по свидетельству №183989 с приоритетом от 09.03.1999 (срок действия исключительного права продлен до 09.03.2029);

- с серией товарных знаков, зарегистрированных на имя ООО «КДВ Нижний Тагил», 622022, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 83, для товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ: «JET'S» по свидетельству №323456 с приоритетом от 25.02.2004 (срок действия

исключительного права продлен до 25.02.2034) и «» по свидетельству №655443 с приоритетом от 10.07.2017.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «JUST EAT» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на свойства и назначение товаров, что заявителем не оспаривается.

В возражении, поступившем 29.07.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.03.2024, указав, что ведёт переговоры с правообладателями противопоставленных товарных знаков о получении писем-согласий. Кроме того, по мнению заявителя заявленное обозначение в целом отличается от противопоставленных товарных знаков благодаря особому визуальному исполнению графических элементов в виде стилизованных стрелок и наличию словесных элементов «JUST EAT», которые представлены особым

запоминающимся образом в виде окружности вокруг стрелки, связанной с буквой «Т».

Оригинал письма-согласия от ООО «КДВ Нижний Тагил», Свердловская обл., г. Нижний Тагил, был представлен заявителем в корреспонденции, поступившей 26.09.2024 (1).

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

С учетом даты подачи (19.10.2022) заявки №2022774616 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 подпунктом 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 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2022774616 представляет собой

комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «JET», выполненный буквами латинского алфавита. В слове буква «J» выполнена в

форме стрелки, направленной в вверх, верхний элемент буквы «Е» соединен с верхней частью буквы «Т», а буква «Т» выполнена в виде горизонтальной стрелки, направленной вправо. Вокруг горизонтально ориентированной стрелки размещены словесные элементы «JUST EAT», повторяющиеся два раза. Словесные элементы «JUST EAT» выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Роспатентом 29.03.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022774616 в отношении всех испрашиваемых товаров.

Как обоснованно отмечено в заключении по результатам экспертизы, включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «JUST EAT» (переводятся с английского языка как «просто ешь») указывают на свойства и назначение товаров, не обладают различительной способностью и являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие на заседании коллегии 07.11.2024.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствуют:

- серия товарных знаков, зарегистрированных на имя ООО «Аква-Лайф», Московская обл., г. Черноголовка, для товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ: «JET» по свидетельству №180554, «ДЖЕТ» по свидетельству №185534, «JET» по свидетельству №183989;

- серия товарных знаков, зарегистрированных на имя ООО «КДВ Нижний Тагил», Свердловская обл., г. Нижний Тагил, для товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ:



«JET'S» по свидетельству №323456 и «» по свидетельству №655443.

В отношении товарных знаков «JET'S» по свидетельству №323456 и



«» по свидетельству №655443 заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено экспертизой при принятии решения.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №323456 и №655443, в котором ООО «КДВ Нижний Тагил», Свердловская обл., г. Нижний Тагил, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2022774616 для всех испрашиваемых товаров на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление в виде товарных знаков по свидетельствам №323456, №655443 преодолено путем получения письменного согласия от их правообладателя (1).

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№180554, 183989, 185534 показал следующее.

Индивидуализирующая противопоставленных товарных знаков определяется одним словом «JET» (свидетельства №180554, №183989) или «ДЖЕТ» (свидетельство №185534). Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. Слово «ДЖЕТ»

воспринимается как транслитерация буквами русского алфавита словесного элемента «JET».

Основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения, с учетом неохраноспособного характера слов «JUST EAT», является доминирующее визуальное слово «JET», которое в большей степени акцентирует на себе внимание и обуславливает запоминание обозначения потребителями.

Сравнение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков свидетельствует о том, что они содержат совпадающие по смыслу и характеризующиеся фонетическим тождеством словесные элементы «JET»/«ДЖЕТ» («jet» переводится с английского языка как: 1) гагат, черный янтарь; 2) блестящий черный цвет; 3) струя; жиклер; 4) реактивный двигатель; 5) реактивный самолет; 6) реактивный, см. Англо-русский словарь В.К. Мюллера, <https://classes.ru/dictionary-english-russian-Mueller-term-23176.htm?ysclid=m4n0f7wdfn167676720>).

Сравниваемые словесные элементы имеют различную графическую проработку. Однако графический критерий в данном случае является второстепенным, поскольку превалируют иные признаки сходства (в рассматриваемом случае фонетический и семантический).

Таким образом, заявленное обозначение и товарные знаки по свидетельствам №№180554, 183989, 185534 имеют тождественное звучание и способны вызывать одинаковые смысловые ассоциации. Указанное приводит к выводу о высокой степени сходства заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№180554, 183989, 185534 в целом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на

основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков».

Товарный знак по свидетельству №180554 зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Товарный знак по свидетельству №183989 зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Товарный знак по свидетельству №185534 зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Сравниваемые товары 32, 33 классов МКТУ совпадают по роду/виду и назначению (относятся к безалкогольным и алкогольным напиткам и их компонентам), кругу потребителей и каналам реализации, что свидетельствует об их однородности. Заявитель не оспаривает однородность товаров 32, 33 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№180554, 183989, 185534 с учетом однородности товаров 32, 33 классов МКТУ, представленных в их перечнях, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров, поскольку оно не соответствует для товаров 32 класса МКТУ пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, с учетом наличия письма-согласия (1) товарный знак по заявке №2022774616 может быть зарегистрирован в объеме испрашиваемых товаров 29, 30 классов МКТУ с исключением словесных элементов «JUST EAT» из правовой охраны.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 29.07.2024, отменить решение Роспатента от 29.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022774616.**