

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 08.10.2024 возражение компании ДжейСи Юниверсал ДиЭмСиСи Юнит, Объединенные Арабские Эмираты (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023734987, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке №2023734987 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 25.04.2023 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 14, 18, 25, 35, 40, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.07.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023734987 в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющиеся неотъемлемой частью оспариваемого решения административного органа, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных

знаков « H I O S» [1] (свидетельство №977188 с приоритетом от 25.04.2023), « JUST CLOTHES» [2] (свидетельство №946648 с приоритетом от), « JUST CLOTHES» [3] (свидетельство №946646 с приоритетом от 19.12.2022), « JUST CLOTHES» [4] (свидетельство №946645 с приоритетом от 19.12.2022), « JUST CLOTHES» [5] (свидетельство №946644 с приоритетом от 19.12.2022), « JUST CLOTHES» [6] (свидетельство №946643 с приоритетом от 19.12.2022), « JUST CLOTHES» [7] (свидетельство №946642 с приоритетом от 19.12.2022), « JUST CLOTHES» [8] (свидетельство №910163 с приоритетом от 29.07.2022), зарегистрированной на имя компании АМЕЛХИЛЛ СЕРВИСЕС ЛТД, Посейдонос 1, Ледра Бизнесс Сентр, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр, в отношении однородных товаров и услуг 14, 18, 25, 35, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечается, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «JUST HOME» (где «just» в переводе с английского означает «только, просто», а «home» - «дом, жилище») ¹ не обладают различительной способностью, так как указывают на назначение и свойство всех заявленных товаров и услуг 14, 18, 25, 35, 40, 41, 42 классов МКТУ.

В поступившем возражении не оспаривается сходство до степени смешения между заявленным обозначением и товарными знаками [1] – [8], а указывается на то, что указанные противопоставления в настоящее время принадлежат заявителю на основании государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки.

¹ см. Англо-русский словарь. - М.: Советская энциклопедия. В.К. Мюллер. 1969, Англо-русский современный словарь. 2014, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/938038/just>, <https://translate.academic.ru/just/en/ru/>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/921338/home>.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023734987 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (25.04.2023) поступления заявки №2023734987 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 20.07.2015 №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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как не охраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и

их изготовителей в средствах массовой информации.

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 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.

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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

Заявленное комбинированное обозначение « JUST HOME» по заявке №2023734987 с приоритетом от 25.04.2023, поданное на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 14, 18, 25, 35, 40, 41, 42 классов МКТУ, включает расположенный на фоне квадрата красного цвета словесный элемент «JUST HOME», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, а также латинские буквы «JC» в оригинальном шрифтовом исполнении.

Словесный элемент «JUST HOME» характеризует заявленные товары (услуги), вследствие чего является неохраняемым на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не опровергается.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2023734987 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием серии товарных знаков [1] – [8], регистрация которых была осуществлена на имя компании АМЕЛХИЛЛ СЕРВИСЕС ЛТД.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также однородность товаров и услуг, для сопровождения которых они предназначены.

Однако при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно государственная регистрация Роспатентом 28.02.2024 договора №РД0459283 об отчуждении исключительного права на противопоставленные товарные знаки в отношении всех товаров и услуг на имя заявителя.

Указанные обстоятельства устраняют препятствие в регистрации заявленного обозначения по заявке №2023734987 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 14, 18, 25, 35, 40, 41, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.10.2024, отменить решение Роспатента от 11.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023734987.