

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 09.02.2024 возражение компании Чери Аутомобайл Ко., Лтд., Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023712211, при этом установила следующее.

Обозначение «**JLECOO**» по заявке №2023712211 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 17.02.2023 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.09.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023712211 в отношении части заявленных товаров 12 класса МКТУ. В отношении иных заявленных товаров 12 класса МКТУ в регистрации товарного знака было отказано по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком

«**JAYACO**» (свидетельство №298875 с приоритетом от 25.11.2004, срок действия регистрации продлен до 25.11.2024), зарегистрированным в отношении

однородных товаров 12 класса МКТУ на имя ФУСАН ХЭНДИКРАФТ КО., №67, ЧУН ЯН РОУД, ГУАНЬМЯО ДИСТ., ТАЙНАНЬ СИТИ 718, ТАЙВАНЬ (ТW).

В поступившем возражении заявителем не оспаривается сходство до степени смешения между заявленным обозначением и знаком по свидетельству №298875, а указывается на досрочное прекращение правовой охраны указанного противопоставления 22.11.2023 в связи с заявлением его правообладателя, поданным в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.08.2023.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023712211 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

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

С учетом даты (17.02.2023) поступления заявки №2023712211 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 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 обозначение «**JAESCOO**» по заявке №2023712211 с приоритетом от 17.02.2023, поданное на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ, является комбинированным, включает словесный элемент «JAESCOO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2023712211 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с

наличием комбинированного товарного знака «» по свидетельству №298875 с приоритетом от 25.11.2004, принадлежащего компании ФУСАН ХЭНДИКРАФТ КО. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №298875 предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения «**JAESCOO**» и противопоставления «», а также однородность товаров 12 класса МКТУ.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №298875 на основании решения Роспатента от 22.11.2023, принятого по заявлению правообладателя от 17.08.2023.

Указанные обстоятельства устраняют препятствие в регистрации заявленного обозначения по заявке №2023712211 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.02.2024, изменить решение Роспатента от 29.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023712211.