

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 Автомобайл Ко., Лтд., Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023704476, при этом установила следующее.

Обозначение «JAECOO J7» по заявке №2023704476 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 25.01.2023 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.08.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023704476 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

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

« JAECOO» (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 (TW).

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечается, что буква и цифра «J7» не обладают различительной способностью в силу отсутствия характерного графического исполнения, следовательно, являются неохраняемыми элементами заявленного обозначения.

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.

Также заявитель выражает согласие относительно указания не занимающего доминирующего положения элемента «J7» в качестве неохраняемого в составе товарного знака.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023704476 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 (25.01.2023) поступления заявки №2023704476 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или

области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 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.

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 «JAECOO J7» по заявке №2023704476 с приоритетом от 25.01.2023, поданное на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ, включает словесный элемент «JAECOO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и буквенно-цифровой элемент «J7».

Следует констатировать, что буквенно-цифровое обозначение «J7» выполнено без какой-либо графической проработки, способной оказать влияние на его индивидуализирующую функцию, следовательно, не обладает различительной способностью и является неохраняемым в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявителем данный довод не опровергается и выражается согласие на дискламацию буквенно-цифрового элемента, не занимающего доминирующего положения в составе спорного заявленного обозначения.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2023704476 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 «JAECOO J7» 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 устраниют препятствие в регистрации заявленного обозначения по заявке №2023704476 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, отменить решение Роспатента от 25.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023704476.