

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, 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) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023704202, при этом установила следующее.

Обозначение « **JAECOO CARS** » по заявке №2023704202 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 №2023704202 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для заявленных товаров 12 класса МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.


Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «CARS» в переводе с английского языка означает «автомобили, машины», см.

<https://translate.google.com/?hl=ru&sl=en&tl=ru&text=CARS&op=translate>, таким образом, в силу своего семантического значения, является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид, назначения и свойства части заявленных товаров 12 класса МКТУ (имеющих отношение к автомобилям).

Вместе с тем, в силу семантического значения входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «CARS» в отношении остальных заявленных товаров 12 класса МКТУ, не относящихся к автомобилям, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, назначения и свойств.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным



знаком "  " по свидетельству №298875 с приоритетом от 25.11.2004 на имя ФУСАН ХЭНДИКРАФТ КО., №67, ЧУН ЯН РОУД, ГУАНЬМЯО ДИСТ., ТАЙНАНЬ СИТИ 718, ТАЙВАНЬ, в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ.

На основании изложенного в регистрации обозначения по заявке №2023704202 было отказано ввиду несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

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 отношении пункта 3 статьи 1483 Кодекса заявитель высказал несогласие, приводя в обоснование значение слова “cars” машины как механизма, то есть справедливого в отношении всех испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ, так как под машиной понимают транспортное средство, перемещаемое по земле, воде и

воздуху, что дает основание для вывода только об описательности данного элемента, но не о его ложности или способности ввести потребителя в заблуждение.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023704202 в отношении всех испрашиваемых 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 №2023704202 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 пунктом 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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

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).

Словесное обозначение «**JAESCOO CARS**» по заявке №2023704202 с приоритетом от 25.01.2023 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.


Согласно словарным источникам информации под словом “car” в переводе с английского языка на русский понимается “тележка; вагонетка; электрокар; 2. ж.-д. вагон; 3. (легковой) автомобиль”, то есть разные варианты транспорта. Учитывая, что регистрация заявленного обозначения испрашивается именно в отношении транспортных средств, перемещающихся по земле, воде и воздуху, то словесный элемент «CARS» способен ориентировать потребителей относительно вида товара.


Следует констатировать, что словесный элемент «CARS» выполнен без какой-либо графической проработки, способной оказать влияние на его индивидуализирующую функцию, следовательно, не обладает различительной способностью в отношении испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ, представляющих собой транспортные средства, перемещаемые по земле, воде и воздуху. Таким образом, словесный элемент «CARS» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью в отношении испрашиваемых товаров. Заявителем данный довод не опровергается.

При этом коллегия в данном случае исключает возможность применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как все испрашиваемые товары представляют собой транспортные средства и запчасти для них.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2023704202 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 CARS» 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. Данные сведения опубликованы в официальном бюллетене Роспатента №22 за 2023 год.

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 №2023704202.