

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, утверждёнными 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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.04.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КРЕДО», г. Чита (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023757311, при этом установлено следующее.

DEKS

Обозначение «**DEKS**» по заявке № 2023757311, поданной 29.06.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении услуг 35, 37, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом принято решение от 12.12.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023757311 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 43 класса МКТУ. Для другой части заявленных услуг 35 класса МКТУ и всех заявленных услуг 37 класса МКТУ в регистрации товарного знака отказано.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемуся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса для части заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ, так как сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «**DEXX**» по свидетельству № 409360 с приоритетом от 02.04.2008, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "Корпорация "МАСТЕРНЭТ", Москва, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;




- с товарным знаком «**DEX**» по свидетельству № 299722 с приоритетом от 06.07.2005, зарегистрированным на имя Никитина Ярослава Юрьевича, Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**DEX**» по свидетельству № 154169 с приоритетом от 01.04.1996, зарегистрированным на имя Ассенсия Дайабитис Кеа Холдингс АГ, Швейцария, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ - продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц;



- с товарным знаком «**DECS**» по свидетельству № 839231 с приоритетом от 10.04.2020, зарегистрированным на имя Гельман Анны Юрьевны, г. Иркутск, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных

заявленным услугам 35 класса МКТУ - продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц;

- с товарным знаком «» по свидетельству № 754432 с приоритетом от 15.06.2019, зарегистрированным на имя Масютиной Елены Валентиновны, г. Уссурийск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается наличие сходства до степени смешения заявленного обозначения

DEKS
«**DEKS**» и противопоставленных товарных знаков, а указывается на наличие письменного согласия (далее – письмо-согласие) правообладателя товарного знака по свидетельству № 409360 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просил изменить решение Роспатента от 12.12.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ, *«станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; установка на заказ внешних, внутренних и механических частей транспортных средств [тюнинг]; услуги по заправке транспортных средств; чистка транспортных средств; полирование транспортных средств; мытье транспортных средств; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств».*

Оригинал указанного письма-согласия представлен в материалы дела 19.05.2025. Согласие выдано Закрытым акционерным обществом «КОРПОРАЦИЯ «МАСТЕРНЭТ», Москва, правообладателем товарного знака по свидетельству № 409360, и относится к испрашиваемым в возражении услугам 37 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.06.2023) подачи заявки № 2023757311 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 об отказе в государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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 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 составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

DEKS

Словесное обозначение « » по заявке № 2023757311, поданной 29.06.2023, включает словесный элемент «DEKS», выполненный буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в возражении. В отношении части заявленных

услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 43 класса МКТУ Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака.

Регистрации заявленного обозначения для испрашиваемых в возражении услуг 37 класса МКТУ препятствовал товарный знак «**DEXX**» по свидетельству № 409360, зарегистрированный в отношении товаров и услуг 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 37, 42 классов МКТУ.

Заявитель обратил внимание на обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К такому обстоятельству относится предоставление правообладателем противопоставленного товарного знака письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении приведенных в письме услуг 37 класса МКТУ, а именно: *«станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; установка на заказ внешних, внутренних и механических частей транспортных средств [тюнинг]; услуги по заправке транспортных средств; чистка транспортных средств; полирование транспортных средств; мытье транспортных средств; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств»*.

Коллегией установлено, что противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком, в исполнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеются графические отличия. При этом выданное 13.11.2024 согласие относится ко всем испрашиваемым услугам.

Таким образом, у коллегии имеются основания для учета представленного заявителем документа и вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 11.04.2025, изменить решение Роспатента от 12.12.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023757311.