

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (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 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.10.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Петровой Викторией Викторовной, город Тамбов (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020738499, при этом установила следующее.



Обозначение « **JETCAT** » по заявке №2020738499 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 22.07.2020 на имя заявителя в отношении товаров 09, 12, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.06.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 09, 12, 25, 28 классов МКТУ.


В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к



тому, что заявленное обозначение « **JETCAT** » сходно до степени смешения с:





- с общеизвестным товарным знаком «  » (1), зарегистрированным за № 174, признанным общеизвестным с 01.01.2013, и серией товарных знаков:


«CAT» (2) по свидетельству № 13783 с приоритетом от 23.04.1953; «  » (3) по


свидетельству № 101829 с приоритетом от 30.05.1991; «  » (4) по

свидетельству № 148911 с приоритетом от 16.10.1995; «  » (5) по


свидетельству № 190437 с приоритетом от 15.01.1999; «  » (6) по



свидетельству № 365146 с приоритетом от 02.11.2006; «  » (7) по

свидетельству № 382223 и «  » (8) по свидетельству № 382224 с приоритетом

от 24.05.2007; «  » (9) по свидетельству № 402209 с приоритетом

от 02.10.2007; «  » (10) по свидетельству № 385093 с приоритетом от

17.06.2008; «  » (11) по свидетельству № 452010 с приоритетом от 22.12.2009;

«  » (12) по свидетельству № 477121 с приоритетом от 02.09.2011; «  »



(13) № 496154 с конвенционным приоритетом от 10.05.2012; «

свидетельству № 535897 с приоритетом от 31.05.2013; « CAT ПРОКАТ » (15)



по свидетельству № 538010 с приоритетом от 18.06.2013; « » (16)



по свидетельству № 555668 с приоритетом от 07.08.2014; « » (17) по



свидетельству № 564326 с приоритетом от 10.12.2014; « » (18) по



свидетельству № 749774 и « » (19) № 741786 с конвенционным



приоритетом от 03.08.2018; « » (20) по свидетельству № 759366 и



« » (21) по свидетельству № 760952 с конвенционным приоритетом от 07.11.2019, зарегистрированных на имя «Катерпиллар Инк., корпорация штата Делавэр», Соединенные Штаты Америки, в том числе, в отношении однородных товаров 09, 12, 25, 28 классов МКТУ;



- с товарным знаком «jcat» (22), по свидетельству № 675387 с приоритетом от 12.12.2017, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДЖЕЙКЕТ», Москва, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и представил письма-согласия от правообладателей противопоставленных знаков (1-22) на регистрацию заявленного обозначения имя заявителя в отношении товаров 09, 12, 25, 28 классов МКТУ, указанных в письмах-согласиях, в связи с чем указанные противопоставления могут быть сняты.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.06.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2020738499 в отношении товаров 09, 12, 25, 28 МКТУ, указанных в письмах-согласиях.

Заявителем представлены оригиналы писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков (1-22).

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

С учетом даты (22.07.2020) поступления заявки №2020738499 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 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.

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 настоящего пункта, допускается только с согласия

правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

В соответствии с требованиями подпункта 3 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, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с пунктом 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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.

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).



Обозначение « **JETCAT** » по заявке №2020738499, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 22.07.2020, представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы животного, под которым расположен словесный элемент «JETCAT», выполненный заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09, 12, 25, 28 классов МКТУ, указанных в письмах-согласиях.

Решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09, 12, 25, 28 классов МКТУ основано на наличии товарных знаков (1-22), принадлежащих иным лицам.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим вхождением и семантическим тождеством словесного элемента «CAT», в переводе с английского языка на русский означающего «кошка» (см. <https://translate.yandex.ru/>, <https://dic.academic.ru/>).

Сходство сравниваемых обозначений заявителем в материалах возражения не оспаривается.

Вместе с тем заявителем обращено внимание на новые обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 08.06.2021.

К указанным обстоятельствам относятся письменные согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков (1-22) на регистрацию



товарного знака « JETCAT » по заявке №2020738499 на имя заявителя в отношении товаров 09, 12, 25, 28 классов МКТУ, указанных в письмах-согласиях.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения в заблуждение возникает в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.


Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (2-22) не тождественны, имеют отдельные визуальные и фонетические различия, при этом противопоставленные товарные знаки (2-22) не являются коллективными и общеизвестными товарными знаками.

Таким образом, наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков (2-22), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии оснований для вывода о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять противопоставления (2-22) в отношении товаров 09, 12, 25, 28 классов МКТУ, указанных в письмах-согласиях.



Вместе с тем заявленное обозначение было признано не соответствующим подпункту 3 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходное до степени смешения с



товарным знаком «» (1), признанным общеизвестным в Российской Федерации с более ранней даты, чем дата подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения, в отношении товаров 07 класса МКТУ «машины, а именно машины для строительства, машины для горных работ», 12 класса МКТУ «транспортные средства для использования в строительстве и горнодобывающей промышленности».

Необходимо констатировать, что возможность учета письма-согласия правообладателя товарного знака, признанного общеизвестным в Российской Федерации, абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не предусмотрена.

Товары 07, 12 классов МКТУ, в отношении которых охраняется общеизвестный товарный знак (1), относятся к оборудованию и механизмам, используемым в «горнодобывающей промышленности» - это комплекс отраслей по добыче и обогащению полезных ископаемых. В составе горнодобывающей промышленности выделяют: топливную промышленность, горнохимическую промышленность и горнорудную промышленность, добычу минерального сырья и других видов неметаллического сырья (алмазы, графит, плавиковый и полевой шпаты, асбест, слюда, доломит, кварцит, каолин, огнеупорные и другие глины, мергель, минеральные строительные материалы и др.). Разработки полезных ископаемых производятся как открытым, так и подземным способами (см. Большой энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru>).

В перечне товаров 09, 12, 25, 28 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, приведены такие товары как *«аккумуляторы электрические велосипедов; аппараты светосигнальные [проблесковые] для велосипедов; жилеты спасательные светоотражающие для велосипедистов; приборы для измерения расстояния для велосипедов; приборы для контроля скорости велосипедов; счетчики пройденного расстояния для*

велосипедов; уборы головные, являющиеся защитными шлемами, а именно для езды на велосипеде; устройства зарядные для электрических аккумуляторов велосипедов; устройства звуковые сигнальные для велосипедов; устройства нательные, отслеживающие физическую активность велосипедистов; шлемы защитные для велосипедистов», «амортизаторы для велосипедов; велосипеды; велосипеды электрические; гудки сигнальные для велосипедов; электрические двигатели для велосипедов; диски тормозные для велосипедов; заплатки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин велосипедов; звонки велосипедные; камеры колес велосипедов; колеса для велосипедов; корзинки для велосипедов; кофры для велосипедов; ленты протекторные для восстановления шин велосипедов; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин велосипедов; насосы для велосипедов; педали велосипедов; подножки велосипедные; преобразователи крутящего момента для велосипедов; приспособления для шин велосипедов, предохраняющие от скольжения; приспособления противоослепляющие для велосипедов; приспособления противоугонные для велосипедов; прицепы для перевозки велосипедов; прицепы к велосипедам; противовесы для балансировки колес велосипедов; пружины амортизационные для велосипедов; рамы велосипедов; ремни безопасности привязные для сидений, предназначенные для велосипедов; рули велосипедов; сегменты тормозные для велосипедов; седла для велосипедов; сетки предохранительные для велосипедов; сиденья безопасные детские для велосипедов; спицы велосипедных колес; средства трехколесные (велосипеды); ступицы колес велосипедов; сумки седловые для велосипедов; тормоза для велосипедов; цепи для велосипедов; чехлы для сидел велосипедов; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; щитки противогрязевые для велосипедов», «белье нижнее для велосипедистов; белье нижнее, абсорбирующее пот, для велосипедистов; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия] для велосипедистов; гетры для велосипедистов; жилеты для велосипедистов; изделия спортивные трикотажные для велосипедистов; козырьки, являющиеся головными уборами для велосипедистов; комбинезоны [одежда] для велосипедистов; костюмы для велосипедистов; куртки

*[одежда] для велосипедистов; легинсы [штаны] для велосипедистов; майки спортивные для велосипедистов; носки, абсорбирующие пот, для велосипедистов; обувь спортивная для велосипедистов; одежда для велосипедистов; одежда светодиодная для велосипедистов; одежда, содержащая вещества для похудения для велосипедистов; перчатки без пальцев для велосипедистов; чулки, абсорбирующие пот, для велосипедистов», «велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]; наколенники [товары спортивные для велосипедистов]; налокотники [товары спортивные для велосипедистов]».*

Указанные товары испрашиваемого перечня не соотносятся как вид-род, не являются сопутствующими вышеупомянутым товарам 07, 12 классов МКТУ, следовательно, являются неоднородными.

Таким образом, отсутствие однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, с товарами, в отношении которых признан общеизвестным товарный знак (1), а также наличие писем-согласий, позволяющих снять противопоставления товарных знаков (2-22) приводит к выводу о том, что регистрация товарного знака по заявке №2020738499 возможна в отношении товаров 09, 12, 25, 28 МКТУ, указанных в письмах-согласиях.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.10.2021, отменить решение Роспатента от 08.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020738499.**