

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 №2023704480, при этом установила следующее.

JAESCOO J9

Обозначение «**JAESCOO J9**» по заявке №2023704480 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 №2023704480 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 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что включенная в состав заявленного обозначения буква и цифра «J9» являются неохраняемыми элементами, поскольку не имеют характерного

(оригинального) графического исполнения и в целом не обладают различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным

JAYASO

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 №2023704480 было отказано ввиду несоответствия требованиям пунктов 1, 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 1 статьи 1483 Кодекса заявитель выражает согласие с указанием буквенно-цифрового элемента «J9» в качестве неохраняемого.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023704480 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 №2023704480 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 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 J9**» по заявке №2023704480 с приоритетом от 25.01.2023 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Следует констатировать, что словесный элемент «J9» выполнен без какой-либо графической проработки, способной оказать влияние на его индивидуализирующую функцию, следовательно, не обладает различительной способностью и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявителем данный довод не опровергается.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2023704480 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

JAУАСО

«**JAУАСО**» 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 J9**» и противопоставления «**JAУАСО**», 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 №2023704480.