

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, утвержденными 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), рассмотрела поступившее 01.12.2022 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Языковым Андреем Юрьевичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021758355, при этом установила следующее.

Заявка №2021758355 на регистрацию комбинированного обозначения



» была подана на имя заявителя 13.09.2021 в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 18.08.2022 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «  » по

свидетельству №183229 с приоритетом от 02.06.1998г.,
«ДЖИЛЕКС» по свидетельству №661506 с приоритетом от 10.08.2017г.,
«ДЖИЛЕКС» по свидетельству №776784 с приоритетом от 31.01.2020г.,
«JEELEX» по свидетельству №776787 с приоритетом от 31.01.2020г.,
зарегистрированными на имя «Общество с ограниченной ответственностью
«ДЖИЛЕКС»», Московская область, г. Подольск, в отношении однородных
товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.12.2022
поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к
тому, что заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя
противопоставленных товарных знаков на регистрацию товарного знака по
заявке №2021758355 в отношении всех заявленных товаров 07, 09, 11 классов
МКТУ. При этом, заявитель отмечает, что экспертизой не был принят во
внимание тот факт, что ООО «ДЖИЛЕКС» и ИП Языков Андрей Юрьевич,
являются аффилированными лицами, взаимозависимыми, входящими в одну
группу лиц.

На основании изложенного в возражении, поступившем 01.12.2022,
содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать
заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех
заявленных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.01.2023 заявителем был
представлен оригинал письма-согласия [1], а также выражена просьба об
указании слов «БАЗОВОЕ РЕШЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ» в качестве
неохраняемых элементов обозначения.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего
возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (13.09.2021) заявки №2021758355 на
регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности
заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, 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).

Согласно требованиям пункта 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании

признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

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.



Заявленное обозначение «**БРАСД** Базовое решение автоматизации» является комбинированным. Состоит из изображения фантазийной фигуры и слов «БРА», «Базовое решение автоматизации» выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021758355 в отношении всех заявленных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ основан на его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков



«» по свидетельству №183229,

« **ДЖИЛЕКС**» по

свидетельству №661506, « **ДЖИЛЕКС**» по свидетельству №776784, «



» по свидетельству №776787, ранее зарегистрированных на имя

Общества с ограниченной ответственностью «ДЖИЛЕКС», в том числе, в отношении однородных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 18.08.2022.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие [1] правообладателя вышеуказанных противопоставленных товарных знаков на



регистрацию товарного знака «Базовое решение автоматизации» по заявке №2021758355 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

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.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленные товарные знаки являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными и общеизвестными, кроме того коллегия не имеет сведений об их широкой известности. Также коллегией был принят во внимание тот факт, что заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков являются аффилированными лицами.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления в отношении всех заявленных товаров 07, 09, 12 класса МКТУ.

Коллегией была принята во внимание просьба заявителя от 12.01.2023 об указании слов «Базовое решение автоматизации» в качестве неохраняемых словесных элементов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.12.2022, отменить решение Роспатента от 18.08.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021758355.