

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.03.2025, поданное Яковлевой Викторией Васильевной, город Тюмень (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024756752, при этом установила следующее.

JUDY

Заявленное обозначение « **JUDY** » по заявке №2024756752 с приоритетом от 24.05.2024 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 30.01.2025 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024756752 в отношении части услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ по

причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было признано сходным до степени смешения:



- с товарным знаком [1] «  » зарегистрированным под №1035271 с приоритетом от 15.03.2023, на имя Ведехина Юлия Владиславовна, город Москва, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ;



- с товарным знаком [2] «  » зарегистрированным под №651593 с приоритетом от 14.04.2017, на имя Булочник Юлия Ринатовна, город Дедовск, в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 25, части услуг 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.03.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.01.2025. Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем получены письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№1035271, 651593, в которых выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2024756752 на имя заявителя в отношении всех товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

В корреспонденции от 20.05.2025 приложены оригиналы писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№1035271, 651593.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.01.2025 и зарегистрировать обозначение по заявке №2024756752 в качестве товарного знака в отношении всех

указанных в первоначальных материалах заявки товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (24.05.2024) заявки №2024756752 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « **JUDY** », выполненное буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2024756752 испрашивается в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный товарный знак «  » [1] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент "JUDI", выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в белом, сером, синем, красном цветовом сочетании в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда».



Противопоставленный товарный знак «  » [2] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «JU» и «DI», выполненные буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании розового, белого, бирюзового цветов в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими словесными элементами противопоставленных знаков являются словесные элементы «JUDI», «JU» и «DI», которые и несут основную индивидуализирующую функцию.

Сравниваемые словесные элементы «JUDY» и «JUDI», «JU», «DI» являются фонетически сходными, поскольку практически полностью совпадает состав гласных и согласных букв (за исключением последних букв «Y» и «I», которые близки по звучанию), а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу. В этой связи можно сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений в целом.

По семантическому признаку сходства сопоставляемые обозначения не представляется возможным оценить, поскольку словесный элемент «JUDY» отсутствует в словарно-справочных изданиях и является фантазийным.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] хоть и

имеют графические отличия, при этом выполнены буквами одного алфавита - латинского, что сближает их графически.

Сравнительный анализ однородности заявленных товаров 25 класса МКТУ и товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1, 2] показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, объединены родовыми группами «одежда, обувь, головные уборы», следовательно, они имеют одно назначение, каналы реализации и одинаковый круг потребителей.

Сравнительный анализ однородности заявленных услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], показал наличие однородности, которая обусловлена либо полным совпадением услуг, либо отнесением услуг к одной области деятельности, сравниваемые услуги соотносятся друг с другом как род-вид, являются взаимодополняемыми, имеют одинаковое назначение, круг потребителей.

Следует отметить, что сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг заявителем не оспаривалось.

Вместе тем, заявителем в возражении указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получены письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№651593, 1035271 на регистрацию товарного знака по заявке №2024756752 в отношении товаров и услуг 25, 35 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 его 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 противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение « **JUDY** » и противопоставленные знаки



«  », «  » не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными и общеизвестными, кроме того коллегия не имеет сведений об их широкой известности.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией были учтены представленные заявителем безотзывные письма-согласия ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.03.2025, изменить решение Роспатента от 30.01.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024756752.