

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.09.2015 за №39065 (далее – Административный регламент ОИ) рассмотрела заявление, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.09.2024, о признании словесного товарного знака «Джилекс» №173899 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01 января 2016 года на имя ООО «Джилекс» (далее – заявитель), в отношении товаров 07 класса МКТУ «насосы».

Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.04.1999 с приоритетом от 28.01.1998 по заявке № 8700858 в отношении товаров и услуг 07 класса МКТУ «машины и станки; моторы и двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия; инкубаторы; насосы для водоснабжения бытовые» и 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Обозначение «Джилекс», в отношении которого зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 173899 и испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, является словесным обозначением,

выполненным буквами русского алфавита, стандартным шрифтом.

Для подтверждения общеизвестности словесного товарного знака «Джилекс» №173899 заявителем были представлены следующие материалы:

- Заявление [1];
- Доверенность [2];
- Выписка ЕГРЮЛ [3];
- Выдержки из публикаций [4];
- Постановление Губернатора Московской области о внесении изменений в Перечень системообразующих организаций Московской области [5];
- Каталог продукции [6];
- Товарные накладные [7];
- Информация о местах реализации товара [8];
- Информация об объемах реализации товара [9];
- Патенты в России и в мире [10];
- Результаты социологического опроса [11];
- Отчет об определении рыночной стоимости Исключительного права на товарный знак «Джилекс» №173899, ООО «Центр оценки «ПН» [12];
- Информация о положении Заявителя на рынке [13];
- Участие Заявителя в выставках [14];
- Свидетельство об администрировании доменного имени [15].

На заседании коллегии 20.11.2024, коллегия была перенесена на 23.01.2025, а также Заявителем были представлены следующие материалы:

- Ходатайство об изменении даты признания товарного знака «Джилекс» №173899 общеизвестным товарным знаком [16];
- Ходатайство о сокращении перечня товаров [17];

- Ходатайство о переносе даты рассмотрения заявления [18].

Заявителем 24.12.2024 представлены дополнительные материалы:

- Комплект документов подтверждающие затраты на рекламу и маркетинг [19];
- Комплект соглашений на проведение акции «ВИТРИНА» [20];
- Типовое соглашение на проведение акции «ВИТРИНА» [21];
- Комплект договоров подтверждающие затраты на участие в выставках [22];
- Комплект документов с выставок [23];
- Комплект документов за 2014-2024, 2009-2013 [24];
- Типовой договор с передаточными документами [25].

Заявителем 09.01.2025 представлены дополнительные материалы:

- Комплект документов, включая анализ таможенной статистики и анализ выручки с приложениями [26];
- Комплект Российских и международных регистраций товарных знаков [27];
- Комплект Российских патентов [28];
- Комплект зарубежных патентов [29];
- Комплект благодарностей, наград и дипломов [30];
- Комплект документов по организации конкурсов [31];
- Комплект писем, благодарностей [32];
- Комплект каталогов Джилекс [33];
- Инструкции [34];
- Копии сертификатов соответствия [35].

На заседании коллегии 23.01.2025, коллегия была перенесена на 06.03.2025, а также Заявителем были представлены следующие материалы:

- Ходатайство о переносе даты коллегии [36];

- Видео-контент на флеш-носителе [37];
- Информация о рекламной кампании [38];
- Список сервисных центров [39];
- Договор о сервисном обслуживании №210, №31, №174, №125, №178 [40].

На заседании коллегии 06.03.2025, коллегия была перенесена на 24.04.2025, а также Заявителем были представлены следующие материалы:

- Доверенность [41];
- Заявление [42];
- Регистрация №173899 выписка из реестра ТЗ [43];
- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ДЖИЛЕКС» [44];
- Крупное предприятие города Подольска и системообразующая организация Московской области, материалы об участии в поддержке СВО и благотворительности [45];
- Презентация продукции и каталог продукции [46];
- Накладные, инструкции [47];
- Места реализации [48];
- География продаж, список сервисных центров по обслуживанию оборудования производства ООО «Джилекс» и примеры договоров о сервисном обслуживании [49];
- Объем реализации [50];
- Патенты в России и в мире [51];
- Затраты на маркетинг и рекламу [52];
- Социологический опрос [53];
- Оценка товарного знака [54];

- Положение изготовителя на рынке [55];
- Участие в выставках [56];
- Свидетельство об администрировании доменного имени [57];
- 100 лучших товаров России [58];
- Упоминания в СМИ [59];
- Сайт заявителя [60];
- Запросы в поисковых системах Yandex и Google [61];
- Количество упоминаний «ДЖИЛЕКС» в интернете [62];
- Продукция в онлайн-магазинах и маркет-плейсах [63];
- «ДЖИЛЕКС» в социальных сетях [64];
- Пошлина [65].

На заседании коллегии 24.04.2025, коллегия была перенесена на 22.05.2025, а также Заявителем были представлены следующие материалы:

- Комментарии №84-2025 от 16 апреля 2025 года Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН к заключению №92-2024 от 02.05.2024 года [66];

- Первый лист заявления о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, а также в свидетельство на товарный знак №173899 в части сокращения перечня товаров и услуг с отметкой ФИПС о приеме [67].

На заседании коллегии 22.05.2025, коллегия была перенесена на 05.06.2025, а также Заявителем были представлены следующие материалы:

- Ходатайство о переносе заседания коллегии [68].

На заседании коллегии 05.06.2025, коллегия была перенесена на 17.06.2025, а также Заявителем были представлены следующие материалы:

- Анализ выручки 2018-2024 г. [69];
- Анализ поисковых запросов в Яндекс за 01.05.2025 г. [70];
- Анализ поисковых запросов в Google Trends за 29.12.2024-31.05.2025 г. [71].

На заседании коллегии 21.07.2025 было принято решение отказать в удовлетворении заявления, поступившего 09.09.2024 г., о признании словесного товарного знака «Джилекс» №173899 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2019 г. в отношении товаров 07 класса МКТУ «насосы для водоснабжения бытовые» на имя ООО «Джилекс».

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента, обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (09.09.2024) его подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), Кодекс, Административный регламент ОИ.

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента ОИ исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги,

подлежащих представлению заявителем:

3) подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы (далее - материалы), в том числе заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты).

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2026 №СИП-966/2025 на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) Суд по интеллектуальным правам решил: заявление общества с ограниченной ответственностью «Джилекс» (ОГРН 1095074003804) удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.07.2025 об отказе в признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 173899 общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации как не соответствующее пункту 1

статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Признать товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 173899 общеизвестным товарным знаком с 01.01.2019 в отношении товаров 7-го класса «насосы для водоснабжения бытовые» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 173899 в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков в качестве общеизвестного с 01.01.2019 в отношении товаров 7-го класса «насосы для водоснабжения бытовые» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

На основании вышеизложенного коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить заявление, поступившее 09.09.2024 г., о признании словесного товарного знака «Джилекс» №173899 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2019 г. в отношении товаров 07 класса МКТУ «насосы для водоснабжения бытовые» на имя ООО «Джилекс».