

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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.02.2025, поданное Кочеровым Максимом Олеговичем, город Иркутск (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023711796, при этом установила следующее.

Заявка №2023711796 на регистрацию обозначения « **АКТИВ**
МОТОРС» была подана на имя заявителя 17.02.2023 в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 15.05.2024 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Кроме того, в заявленном обозначении элемент «Моторс» (транслитерация от «Motors» - в переводе с англ. языка – «Моторы, двигатели»

//

См.https://translate.yandex.ru/?source_lang=en&target_lang=ru&text=Motors)

является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

- с товарным знаком «», зарегистрированным на имя Акционерного общества «Актив-софт», Москва, по свидетельству №823235 с приоритетом от 06.04.2021 для однородных услуг 37 класса МКТУ;

- с товарным знаком «», зарегистрированным на имя Ромакина Николая Михайловича, город Липецк, по свидетельству №601630 с приоритетом от 17.07.2015 для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.02.2025 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы и просит признать элемент «Моторс» неохраняемым элементом обозначения;

- заявитель исключает из заявленного перечня услуги 37 класса МКТУ в связи с наличием сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №823235;

- заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №601630 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 20.02.2025, содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в полученном письме-согласии.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.04.2025, заявителем был представлен оригинал письма-согласия.

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

С учетом даты подачи (17.02.2023) заявки №2023711796 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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 «**АКТИВ МОТОРС**» состоит из словесных элементов «АКТИВ МОТОРС», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в черно-белом цветовом исполнении в отношении услуг 35 класса МКТУ *«услуги магазинов по розничной и оптовой продаже водной и моторной техники, снаряжения для туризма, рыбалки и охоты, в том числе с использованием Интернет-сайтов»*.

В заявленном обозначении элемент «МОТОРС» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на назначение услуг, что заявителем не оспаривается.



Противопоставленный товарный знак «**КОМПАНИЯ АКТИВ**» по свидетельству №823235 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное заглавными русскими буквами. Элемент «Компания» является неохраняемым элементом знака. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Ввиду сокращения заявителем перечня услуг, данное противопоставление может быть снято.



Противопоставленный товарный знак «**АКТИВ**» по свидетельству №601630 является комбинированным, включает в себя словесный элемент «Актив», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черном, терракотовом, светло-коричневом, красном, желтом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения*

рекламы; бюро по найму; демонстрация товаров; запись сообщений; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; поиск поручителей; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе, сбор для третьих лиц различных товаров (исключая транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; составление рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при подборе персонала; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования».

В сравниваемых товарных знаках основными элементами, несущими в себе индивидуализирующую нагрузку, являются **ТОЖДЕСТВЕННЫЕ** словесные элементы «**АКТИВ**» и «**АКТИВ**».

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства.

Что касается услуг 35 класса МКТУ *«услуги магазинов по розничной и оптовой продаже водной и моторной техники, снаряжения для туризма, рыбалки и охоты, в том числе с использованием Интернет-сайтов»* заявленного обозначения и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №601630, то поскольку услуги относятся к одному виду услуг (услуги по продвижению товаров и услуг), имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид, это позволяет признать их однородными.

Заявитель не оспаривает сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг 35 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

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

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №601630 на регистрацию товарного знака по заявке №2023711796 в отношении услуг 35 класса МКТУ, оригинал письма-согласия находится в материалах дела.

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 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №601630 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным и общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений о его широкой известности.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ *«услуги магазинов по розничной и оптовой продаже водной и моторной техники, снаряжения для туризма, рыбачки и охоты, в том числе с использованием Интернет-сайтов»*.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2025, отменить решение Роспатента от 15.05.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023711796.