

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 04.08.2025 возражение, поданное компанией «Поларис Индастриз Инк., корпорация штата Делавэр», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023808536, при этом установила следующее.

Обозначение «POLARIS» по заявке №2023808536 с приоритетом от 08.11.2023 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.05.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023808536 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарным знаком «ПОЛЯРИС» (свидетельство №757680 с

приоритетом от 06.03.2019), зарегистрированным на ООО «Игротэк», 600001, г. Владимир, ул. Разина, 4-а, пом. 31, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №757680 представил согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023808536 в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки;

- заявитель является американской машиностроительной компанией, производящей мотоциклы, снегоходы, мотовездеходы и электромобили, со штаб-квартирой в Медине, штат Миннесота: <https://www.polaris.com/>;

- компания-заявитель является мировым лидером и оказывает значительное влияние на индустрию снегоходов и квадроциклов;

- заявленное обозначение планируется использовать в отношении услуг страхования транспортных средств для отдыха, таких как квадроциклы, снегоходы и т.д.;

- правообладателем противопоставленного товарного знака является строительная компания «Игротэк», специализирующаяся на деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика: <https://skigrotek.ru/>;

- противопоставленный товарный знак используется при маркировке Ледового дворца во Владимире <https://polyaris33.ru/>;

- таким образом, учитывая специфику деятельности компаний и сведения из открытых источников, можно сделать вывод, что сферы деятельности заявителя и владельца противопоставленного знака не пересекаются и, соответственно, возможность смешения заявленного и противопоставленного товарного знака в сознании потребителей исключена, поскольку знаки используются в различных сферах и для различных услуг;

- более того, представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов сторон в гражданском обороте;

- сравниваемые обозначения не являются тождественными, обладают фонетическими и графическими различиями, не будут вводить потребителей в заблуждение;

- противопоставленный товарный знак не приобрел различительную способность и не является широко известным в России;

- правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для специфических услуг, предназначенных для потребителей с особыми знаниями и потребностями.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023808536 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

В материалы дела заявителем был представлен оригинал упомянутого письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №757680 [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (08.11.2023) заявки №2023808536 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 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 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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023808536 заявлено словесное обозначение «POLARIS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак

ПОЛЯРИС

« » по свидетельству №757680.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются фонетически сходными за счет сходства звучания словесных элементов «POLARIS» и «ПОЛЯРИС», а также наличием совпадающих слогов и их расположением, характером совпадающих частей обозначений.

Анализ перечней заявленных услуг 36 класса МКТУ «услуги страхования транспортных средств для отдыха» и услуг 36 класса МКТУ «страхование; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; оценки финансовые [страхование]» противопоставленного товарного знака по свидетельству №757680 показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Следует отметить, что сходство сопоставляемых обозначений и однородность сравниваемых услуг 36 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 30.05.2025.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №757680, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2023808536 в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №757680 не тождественны, отличаются по визуальному критерию

сходства, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023808536 в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.08.2025, отменить решение Роспатента от 30.05.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023808536.