

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 19.08.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БИГ», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024833584, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «Concept ProWay» по заявке №2024833584, поданной 25.11.2024, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 27.02.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024833584. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №858899 с приоритетом от 18.05.2021, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТРЕЙДМАРК», 119021, Москва,

ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, пом. IV, этаж 1, комн. 6, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 19.08.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.02.2025, указав, что в результате переговоров между ООО «БИГ» и ООО «ТРЕЙДМАРК» было подписано соглашение о сосуществовании товарных знаков и ООО «ТРЕЙДМАРК» выдало письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2024833584 на имя заявителя для товаров 03 класса МКТУ, приведенных в письме-согласии.

Кроме того, заявитель отметил, что уже является правообладателем товарных знаков, зарегистрированных для товаров 03 класса МКТУ: «prowayconcept» по свидетельству №955831; «» по свидетельству №378219; «» по свидетельству №561966; «» по свидетельству №1003739; «» по свидетельству №809403 и др. При этом обозначение «Concept ProWay» по заявке №2024833584 входит в серию зарегистрированных товарных знаков заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.02.2025 и зарегистрировать товарный знак в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в письме-согласии.

На заседании коллегии 02.10.2025 заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №858899 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (25.11.2024) заявки №2024833584 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2024833584 представляет собой словесное обозначение «Concept ProWay», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 03 класса МКТУ.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров 03 класса МКТУ препятствует принадлежащий иному лицу

комбинированный товарный знак «» по свидетельству №858899.

В отношении указанного противопоставления заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено экспертизой при принятии оспариваемого решения.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельству №858899, в котором ООО «ТРЕЙДМАРК», Москва, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2024833584 на имя заявителя для товаров 03 класса МКТУ, приведенных в письме-согласии.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №858899 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя. Следовательно, обозначение по заявке №2024833584 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в объеме товаров 03 класса МКТУ, приведенных в письме-согласии (1).

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.08.2025, отменить решение Роспатента от 27.02.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024833584.