

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 25.08.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Замышляевой Еленой Александровной, г. Пушкино (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023831151, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «ZAM.OK» по заявке №2023831151, поданной 28.12.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 14, 16, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 27.02.2025 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023831151 в отношении товаров 14, 16, 18, 25 и части услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ 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 «ЗАМОК» по

свидетельству №505667 с приоритетом от 20.09.2012 (срок действия исключительного права продлен до 20.09.2032), зарегистрированным на имя ООО «Альфа Альянс», 117312, Москва, ул. Вавилова, д. 53, корп. 1, эт. 2, комн. 206-208, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (а именно: «администрирование программ лояльности потребителей; исследования маркетинговые; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; проведение аукционов; продвижение продаж для третьих лиц; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; разработка маркетинговых концепций; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги телемаркетинга; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность Интернет-магазинов по продаже товаров; услуги по подготовке маркетинговых инноваций; услуги рекламные и маркетинговые, предоставляемые посредством ведения блога»).

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что представленное в корреспонденции от 18.04.2025 письмо-согласие от правообладателя товарного знака «ЗАМОК» по свидетельству №505667 не может быть учтено экспертизой, поскольку оформлено ненадлежащим образом, а именно: представленный документ является копией, а также подпись правообладателя, являющегося российским юридическим лицом, не скреплена печатью организации - ООО «Альфа Альянс».

В возражении, поступившем 25.08.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.02.2025, указав, что получил письмо-согласие от 21.04.2025 от правообладателя товарного знака по свидетельству №505667 на регистрацию товарного знака по заявке №2023831151 на имя заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.08.2025 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 14, 16, 18, 25, 35 классов МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 01.09.2025, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от 21.04.2025 от правообладателя товарного знака по свидетельству №505667 (1).

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

С учетом даты подачи (28.12.2023) заявки №2023831151 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 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.

Обозначение по заявке №2023831151 представляет собой комбинированное обозначение «ZAM.OK», включающее словесные элементы «ZAM» и «OK», разделенные точкой. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 14, 16, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023831151 для товаров 14, 16, 18, 25 и части услуг 35 классов МКТУ.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части заявленных услуг 35 класса МКТУ препятствует принадлежащий иному лицу

словесный товарный знак «ЗАМОК» по свидетельству №505667, ранее зарегистрированный в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

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 №505667, в котором ООО «Альфа Альянс», Москва, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2023831151 на имя заявителя для испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

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 №505667 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя. Следовательно, обозначение по заявке №2023831151 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в объеме всех испрашиваемых товаров 14, 16, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.08.2025, изменить решение Роспатента от 27.02.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023831151.