

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 14.05.2025 возражение, поданное ООО «ФОРТ МЭВЕРИК», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024736997, при этом установила следующее.

FORT MAVERICK

Обозначение « _____ » по заявке №2024736997 с приоритетом от 01.04.2024 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.02.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024736997 в отношении всех услуг.

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 «MAVERICK», зарегистрированным под №846839 с приоритетом от 14.05.2021 на Общество с ограниченной ответственностью «ТГ-НСК», 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35, пом. 30, для однородных услуг 43 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №846839 получено согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2024736997 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2024736997 в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки.

В материалы дела заявителем был представлен оригинал упомянутого письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №846839 [1].

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

С учетом даты приоритета (01.04.2024) заявки №2024736997 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 №2024736997 заявлено

FORT MAVERICK

комбинированное обозначение «», содержащее на прямоугольнике темно-зеленого цвета словесные элементы «FORT MAVERICK», выполненные заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

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



товарный знак « **MAVERICK** » по свидетельству №846839.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными в силу полного вхождения словесного элемента «MAVERICK» противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ являются однородными услугам 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №846839,

поскольку объединены родовыми понятиями «услуги по аренде помещений, услуги предприятий общественного питания», имеют одинаковое назначение и одинаковый круг потребителей.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 04.02.2025.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №846839, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2024736997 в отношении всех заявленных услуг 43 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 №846839 не тождественны, отличаются по визуальному и фонетическому критериям 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 №2024736997 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.05.2025, отменить решение Роспатента от 04.02.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024736997.