

Приложение  
к решению Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

**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 25.09.2025, поданное компанией «НЕТАК ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.», Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023807410 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

**Netac**

Обозначение « **Netac** » по заявке №2023807410, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.11.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.11.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «NetAct», зарегистрированным под м.р. №1028542 с приоритетом от 29.12.2009 на

имя «NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY», 1414 Karakaari 7 FI-02610 Espoo, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 09 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 1028542 не возражает против регистрации обозначения по заявке №2023807410 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 9 класса МКТУ, в подтверждение чего им было представлено письмо-согласие;

- сравниваемые обозначения не являются тождественными, и никаких доказательств возможности введения потребителя в заблуждение в материалах дела не имеется;

- введение потребителя в заблуждение в рассматриваемом случае исключено, так как заявленное обозначение «Netac» по заявке № 2023807410 является несходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «NetAct» по международной регистрации № 1028542 за счет их различного композиционного и графического оформления;

- сравниваемые обозначения выполнены разными шрифтами и визуально воспринимаются по-разному;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию, поскольку они имеют разное произношение, заявленное обозначение «Netac» содержит меньшее количество звуков, в нем отсутствует звук [t] в конце слова, в отличие от слова «NetAct»;

- по графическому критерию обозначения не являются сходными, так как заявленное обозначение является комбинированным, выполнено оригинальным полужирным шрифтом, в котором характерно оформлена буква [t], а

противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение в стандартном начертании;

- визуально «Netac» воспринимается как одно слово, тогда как «NetAct» воспринимается как два слова за счет того, что буквы [N] и [A] выполнены заглавными;

- заявленное обозначение является частью фирменного наименования компании заявителя «Netac Technology Co., Ltd.», что подтверждает его оригинальность и связь с производителем конкретных товаров;

- заявитель по заявке №2023807410 и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют деятельность в разных сферах экономики, не являются прямыми конкурентами и их продукция не пересекается по целевым аудиториям.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В материалы дела заявителем был представлен оригинал упомянутого письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 1028542 [1].

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

С учетом даты приоритета (03.11.2023) заявки №2023807410 правовая база для оценки охранных способностей 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 №2023807410 заявлено

обозначение «  », выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом синим цветом. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен словесный товарный знак «NetAct» по международной регистрации №1028542.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 27.11.2024.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1028542, в котором он выражает свое согласие относительно использования и

регистрации заявленного обозначения по заявке №2023807410 в отношении товаров 09 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 знак по международной регистрации №1028542 не тождественны, отличаются по фонетическому 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

№2023807410 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.09.2025, отменить решение Роспатента от 27.11.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023807410.**