

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 06.03.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Любченко Антоном Игоревичем, г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023788479, при этом установлено следующее.

MS-MARSHAL®

Государственная регистрация товарного знака «元帥火花塞» по заявке №2023788479, поданной 19.09.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 11.11.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023788479. 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 пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «» по

свидетельству №438950, «**Marshal**» по свидетельству №438975, «**Маршал**» по свидетельству №438951 с приоритетом от 22.12.2009, зарегистрированными на имя Кузнецова Сергея Владимировича, 194017, Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, д.11, кв.73, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что буква ® является неохраняемым элементом, так как не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой предупредительную маркировку, указывающую на то, что применяемое обозначение является товарным знаком (статья 1485 Кодекса, пункт 1 (2) статьи 1483 Кодекса).

В возражении, поступившем 06.03.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.11.2024, указав, что заявленное обозначение и товарные знаки по свидетельствам №438950, №438975, №438951 имеют существенные фонетические, семантические и графические различия. Кроме того, правообладатель противопоставленных товарных знаков не использует их для маркировки товаров 07 класса МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 19.09.2025, заявитель представил оригинал письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №438950, №438975, №438951 на регистрацию товарного знака по заявке №2023788479 на имя заявителя для испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.11.2024 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ.

Дополнительно заявителем было представлены:

- заключение специалиста-лингвиста от 17.10.2025, касающееся значения иероглифов, присутствующих в составе обозначения по заявке №2023788479 (2);
- копия диплома лингвиста (3);
- пояснения заявителя относительно элемента заявленного обозначения, представленного в виде китайских иероглифов (4).

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

С учетом даты подачи (19.09.2023) заявки №2023788479 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве

товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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

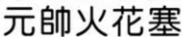
по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации 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 №2023788479 представляет собой



комбинированное обозначение « 元帥火花塞», включающее словесный элемент «MS-MARSHAL», выполненный буквами латинского алфавита оригинальный шрифтом черного цвета. Первая буква «M» выполнена в виде шестиугольной фигуры черного цвета, которая вписана в прямоугольную фигуру с черным контуром. Справа от словесного элемента размещен элемент ®, представляющий собой букву «R», вписанную в окружность. Под словесным элементом размещены изобразительные элементы в виде иероглифов.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ «катушки зажигания; устройства зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; карбюраторы; подшипники (детали машин); провода зажигания; распределительный вал автомобильных двигателей; масляные фильтры; коленчатый вал автомобильных двигателей; стартеры для моторов и двигателей; динамомашины; поршневые сегменты».

Как обоснованно отмечено в заключении по результатам экспертизы, элемент ® представляет собой предупредительную маркировку, указывающую на то, что применяемое обозначение является товарным знаком. То есть элемент ® относится

к элементам, не обладающим различительной способностью согласно пункту 1 (2) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Данный элемент не занимает доминирующего положения в заявлении обозначении, в связи с чем он может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

В отношении испрашиваемых товаров регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса препятствуют

принадлежащие иному лицу товарные знаки «  » по свидетельству №438950, « **Marshal** » по свидетельству №438975, « **Маршал** » по свидетельству №438951.

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

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №438950, №438975, №438951, в котором Кузнецов Сергей Владимирович, Санкт-Петербург, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2023788479 для испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, 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. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №438950, №438975, №438951 преодолено путем получения письменного согласия

от их правообладателя (1). Следовательно, товарный знак по заявке №2023788479 может быть зарегистрирован в качестве товарного знака на имя заявителя в объеме испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ с указанием элемента ® в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.03.2025, отменить решение Роспатента от 11.11.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023788479.