

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 05.11.2025, поданное ООО «Маршалмед», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024790689, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**marshalled**» по заявке №2024790689, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.08.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.09.2025 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ «аренда доменных имен в сети Интернет; аренда камер видеонаблюдения; аренда огнетушителей; аренда сейфов; аренда сигнализаторов пожара». В отношении всех заявленных услуг 35, 36, 42, а также услуг 45 класса МКТУ «арбитраж; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования правовые в области охраны окружающей среды; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации по технике безопасности на производстве; консультации юридические по вопросам патентного картирования; консультации юридические по запросу при

заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; мониторинг медицинской сигнализации; передача права собственности юридическая; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; услуги адвокатские; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги судебных приставов; услуги юридические в области защиты детей; услуги юридические в области иммиграции; услуги юридические по управлению лицензиями; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения» Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками:

- товарным знаком «MARSHAL», зарегистрированным под № 0850291 (1) с датой приоритета от 13.03.2019 на имя Общества с ограниченной ответственностью "МАРШАЛ", 125252, Москва, Ходынский б-р, 17, кв. 100, для однородных услуг 42 класса МКТУ;

- товарным знаком «MARSHAL», зарегистрированным под № 0655412 (2) с датой приоритета от 15.09.2016 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЭНТРОРОС", 196084, Санкт-Петербург, ул. Рощинская, 5, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- серией товарных знаков «МАРШАЛ/MARSHAL», зарегистрированных под №0438950 (3), 0438951 (4), 0438975 (5) с датой приоритета от 22.12.2009 на имя Кузнецова Сергея Владимировича, 194017, Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, д.11, кв.73, для однородных услуг 35, 36 классов МКТУ;

- товарным знаком «МАРШАЛ», зарегистрированным под № 0200892 (6) с датой приоритета от 28.04.1999 для услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 45 класса МКТУ. Правообладателем знака является Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "МАРШАЛ", Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д. 5.

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

- заявленное на регистрацию обозначение «marshalmед» и противопоставленный товарный знак «**МАРШАЛ**» по свидетельству №200892 не являются сходными до степени смешения ввиду наличия отличий по фонетическому критерию (разное количество звуков и длина звучания обозначения), по графическому критерию (противопоставленный товарный знак обладает графическим элементом в виде пятиконечной звезды на букве «А»), а также по смысловому критерию (заявленное обозначение является фантазийным и не обладает самостоятельным четко определенным смыслом, в то время как обозначение «МАРШАЛ» имеет четкое определение, а именно звание, персонально присваиваемое правительством СССР выдающимся лицам высшего командного состава. Маршалы Советского Союза);

- таким образом, учитывая критерии определения сходства до степени смешения, а также того, что в состав противопоставленного товарного знака входит изобразительный элемент внутри буквы «А» в форме пятиконечной звезды, нестандартный шрифт написания противопоставленного товарного знака, заявленное словесное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставляемым товарным знаком по свидетельству № 200892;

- правообладатель противопоставленного знака предоставил на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на регистрацию обозначения по заявке №2024790689 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ.

Согласно возражению и дополнениям к возражению, заявитель просит изменить решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

1. распечатка оспариваемого решения Роспатента [1];
2. Оригинал письма-согласия от правообладателя знака (6);
3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя знака (6).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.08.2024) поступления заявки №2024790689 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).

Заявленное обозначение «**marsharmed**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом. Решение Роспатента оспаривается заявителем в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 45 класса МКТУ.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ему были противопоставлены комбинированные и словесные знаки:



«**Маршал**» (4), «**Marshal**» (5), «**МАРШАЛ**» (6). Правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ, знаку (2) в отношении услуг 35 класса МКТУ, знакам (3-5) в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ. Знак (6) зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными заявленным услугам 45 класса МКТУ.

Отказ заявителя оспаривать решение Роспатента в отношении заявленных услуг 35, 36, 42 классов МКТУ исключает необходимость анализа заявленного обозначения на тождество и сходство со знаками (1-5).

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия [2], в котором правообладатель противопоставленного товарного знака (6) выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, 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 «**marshalmed**» и противопоставленный товарный знак «**МАРШАЛ**» не тождественны, при этом противопоставленный знак (б) не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (б), 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 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.11.2025, изменить решение Роспатента от 18.09.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024790689.