

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.06.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Никольская Консалтинг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023791819, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2023791819, поданной 27.09.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.09.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023791819 по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «consulting» (consulting – англ. - консультирующий, консультационный, см.

<https://translate.academic.ru/consulting/xx/ru/>) характеризует область деятельности заявителя и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым элементом.

Несоответствие обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса установлено в связи с тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

NIKOL'SKAYA
- с обозначением «», ранее заявленным на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «КРИПТУОЗО», Москва, по заявке № 2023762002 (дата подачи: 13.03.2022) в отношении однородных услуг 35, 45 классов МКТУ.

- с товарными знаками «» по свидетельству № 811468 с приоритетом от 07.10.2020, «» по свидетельству № 835941 с приоритетом от 29.07.2020, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭНКО. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ», г. Тюмень, для однородных услуг 45 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству № 499036 с приоритетом от 14.11.2011, зарегистрированным на имя Акционерного общества «КВОДРАНЖ», Москва, для однородных услуг 35, 36 классов МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству № 369853 с приоритетом от 25.12.2007, зарегистрированным на имя КВАНТА Р&Д ЛТД, Кипр, для однородных услуг 35, 36 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.06.2025 поступило возражение, в котором выражено несогласие заявителя с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- по противопоставленной заявке № 2023762002 Роспатентом вынесено решение об отказе в государственной регистрации;

- правообладатели товарных знаков по свидетельствам № 499036 (АО «КВОДРАНЖ») и № 369853 (КВАНТА Р&Д ЛТД) предоставили письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ;

- заявитель соглашается с указанными в решении Роспатента выводами и просит признать словесный элемент «consulting» в качестве неохраняемого элемента.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Копия решения Роспатента от 22.09.2024 по заявке № 2023791819.
2. Сведения из открытого реестра касательно заявки № 2023762002.
3. Копия письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству № 499036 (АО «КВОДРАНЖ»).
4. Соглашение о сосуществовании с ООО «ЭНКО.УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» от 02.08.2023.
5. Копия письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству № 369853 (КВАНТА Р&Д ЛТД).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.09.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 11.09.2025, заявителем представлены следующие документы:

6. Подлинник письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству № 369853.
7. Подлинник письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству № 499036.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 13.01.2026, заявителем представлены следующие документы:

8. Соглашение о сосуществовании с ООО «ЭНКО.УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» от 25.12.2025.

9. Подлинник письма-согласия от правообладателя товарных знаков по свидетельствам № 811468, № 835941.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.09.2023) подачи заявки № 2023791819 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 об отказе в государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

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, в том числе, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения товарными знаками других лиц, заявленными на

регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2023791819, поданной 27.09.2023, включает в свой состав словесные элементы «NIKOLSKAYA» и «consulting», выполненные буквами латинского алфавита в две строки. Регистрация испрашивается в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как справедливо указано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «consulting» не обладает различительной способностью, поскольку характеризует область деятельности заявителя и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым элементом, с чем заявитель выражает согласие.

Регистрации заявленного обозначения для испрашиваемых в возражении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ препятствовали товарные знаки «» по

свидетельству № 811468, «» по свидетельству № 835941,



«» по свидетельству № 499036, «» по свидетельству № 369853 и

обозначение «**NIKOL'SKAYA**» по заявке № 2023762002.

Заявитель не оспаривал правомерность противопоставления товарных знаков по свидетельствам №№ 811468, 835941, 499036, 369853, однако сообщил об обстоятельствах, которые не были известны в период проведения экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится получение заявителем писем-согласий ООО «ЭНКО. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ», АО «КВОДРАНЖ» и КВАНТА Р&Д ЛТД.

Так, ООО «ЭНКО. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ», являющееся правообладателем товарных знаков по свидетельствам № 811468, № 835941, предоставило свое письменное согласие от 29.12.2025 на регистрацию обозначения по заявке № 2023791819 в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ.

Одновременно, АО «КВОДРАНЖ», являющееся правообладателем товарного знака по свидетельству № 499036, также предоставило свое письменное согласие от 02.12.2024 на регистрацию обозначения по заявке № 2023791819 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

В свою очередь, КВАНТА Р&Д ЛТД, являющееся правообладателем товарного знака по свидетельству № 369853, также предоставило свое письменное согласие от 28.04.2025 на регистрацию обозначения по заявке № 2023791819 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Сравнение услуг, указанных письмах-согласиях и в заявке, показало полное совпадение по приведенным классам МКТУ.

Поскольку противопоставленные названные товарные знаки не являются общеизвестными или коллективными товарными знаками, в исполнении заявленного

обозначения и данных товарных знаков имеются отличия, то ссылки на товарные знаки по свидетельствам №№ 811468, 835941, 499036, 369853 снимаются в связи с преодолением заявителем мотивов несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Также заявитель обратил внимание на обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии оспариваемого решения Роспатента, связанные с завершением делопроизводства в отношении заявки № 2023762002.

Коллегией установлено, что в отношении заявки № 2023762002 Роспатентом 16.10.2024 принято решение об отказе в регистрации соответствующего обозначения в качестве товарного знака. В связи с указанным соответствующее противопоставление более не учитывается в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у коллегии имеются основания для учета представленных заявителем документов и вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2025, отменить решение Роспатента от 22.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023791819.