

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 30.10.2025 возражение, поданное ООО «СЕРЕНИТИ САЙБЕР СЕКЬЮРИТИ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023792425, при этом установила следующее.

Обозначение «**Kiba**» по заявке №2023792425 с приоритетом от 28.09.2023 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.06.2025 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023792425 в отношении всех товаров и услуг 09, 38, 41, 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ 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 «КИБА» (св-во № 714542 - приоритет от

03.12.2018), зарегистрированным на имя Киба Наталья Васильевна, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

Следует отметить, что заявителем была оплачена пошлина за регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, в результате чего ему было присвоено свидетельство №1149830.

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 №714542 получено согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023792425 в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; администрирование программ лояльности потребителей; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения, предназначенного для обеспечения безопасности и развлечений ребенка в сети; маркетинг влияния; маркетинг целевой; организация и проведение коммерческих мероприятий; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров через лидеров мнений; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная

в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги по исследованию рынка; услуги по обработке данных [офисные функции]; за исключением услуг, относящимся к производству, реализации и продвижению теплового, теплообменного, вентиляционного, компрессорного, насосного, климатического, электрического, слаботоочного, холодильного, морозильного, криогенного, технологического, медицинского оборудования, систем водоснабжения и канализации, отопления, теплоснабжения, пожаротушения, водоподготовки, освещения, газоснабжения».

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023792425 в отношении вышеперечисленных услуг 35 класса МКТУ, перечисленных в письме-согласии.

В материалы дела заявителем был представлен оригинал упомянутого письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №714542 [1].

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

С учетом даты приоритета (28.09.2023) заявки №2023792425 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,

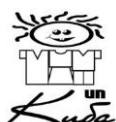
тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 №2023792425 заявлено словесное обозначение «**Kiba**», выполненное буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом.

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



товарный знак «» по свидетельству №714542.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «**Kiba**» и словесного элемента «Киба» противопоставленного товарного знака по свидетельству №714542 показал, что они являются сходными за счет фонетического тождества словесных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений.

Анализ перечней заявленных услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №714542 показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей и оказываются одними и теми же предприятиями и организациями.

Следует отметить, что сходство сопоставляемых обозначений и однородность сравниваемых услуг 35 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 30.06.2025.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №714542, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2023792425 в отношении услуг 35 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 №714542 не тождественны, отличаются по визуальному 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 №2023792425 в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.10.2025, изменить решение Роспатента от 30.06.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023792425.