

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 30.10.2025, поданное ООО «ТАИС», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024752411, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2024752411, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.05.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 18, 24, 25, 26, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее-МКТУ), указанных в перечне заявки. Корреспонденцией от 14.07.2025 Роспатентом было удовлетворено ходатайство о сокращении заявителем перечня испрашиваемых к регистрации товаров и услуг до следующего перечня:

18 – бумажники; визитницы; держатели для кредитных карт [бумажники]; замша, за исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; клапаны кожаные; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; полотна кожаные; ремешки кожаные; ремни кожаные [изделия шорные]; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки для обуви; этикетки кожаные.

24 – ткани для обуви; ткани подкладочные для обуви.

25 – ботинки; обувь; полуботинки; каблуки для обуви; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; подошвы для обуви; ранты для обуви; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; стельки; союзки для обуви; окантовка металлическая для обуви; приспособления, препятствующие скольжению обуви; туфли; туфли комнатные; части обуви носочные.

26 – застежки для обуви; крючки для обуви; пряжки для обуви; украшения для обуви; шнурки для обуви.

35 – продвижение товаров 18, 24, 25 и 26 классов МКТУ в целях покупки или продажи (для третьих лиц); продвижение товаров 18, 24, 25 и 26 классов МКТУ и услуг для третьих лиц через Интернет; продвижение товаров 18, 24, 25 и 26 классов МКТУ и услуг третьих лиц по дисконтным программам; продвижение товаров 18, 24, 25 и 26 классов МКТУ и услуг через всемирную глобальную сеть.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.07.2025 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 18, 24, 25, 26 классов МКТУ с исключением словесного элемента «SHOES» из самостоятельной правовой охраны. В отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «SHOES» (в переводе с английского языка – «ОБУВЬ»¹) – одежда для ног, защищающая их от холода и своей нижней частью, подошвой, делающая нечувствительными неровности пути – характеризует заявленные товары и услуги, а именно указывает на их вид и назначение, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

¹ см.: https://new_en_ru.academic.ru/122434/shoes, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/896210>, Новый англо-русский словарь. 2013, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Онлайн Резервейшн Систем», 125167, Москва, Ленинградский пр-кт, 37А, корп. 14, пом. VII, часть ком. 11 (свидетельство № 781246, приоритет от 25.02.2020), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении, а также дополнениях к возражению заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака предоставил на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на регистрацию обозначения по заявке №2024752411 в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров 18, 24, 25 и 26 классов МКТУ в целях покупки или продажи; продвижение товаров 18, 24, 25 и 26 классов МКТУ через Интернет; продвижение товаров 18, 24, 25 и 26 классов МКТУ по дисконтным программам; продвижение товаров 18, 24, 25 и 26 классов МКТУ через всемирную глобальную сеть».

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «ТАИС» (ИНН 7719629915);
2. Выписка из ЕГРЮЛ по АО "ОРС" (ИНН 7713482705);
3. Оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.05.2024) поступления заявки №2024752411 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).

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.

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

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 заявленном обозначении.

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 «» является комбинированным и состоит из словесных элементов «ТАИС», «SHOES», выполненных стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, словесный элемент «ТАИС» помещен в рамку красного цвета, горизонтальные стороны которой имеют разрывы в противоположных местах. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в красном, черном, сером цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 18, 24, 25, 26, 35 классов МКТУ.

Как правомерно указано в оспариваемом решении Роспатента, словесный элемент «SHOES» заявленного обозначения (в переводе с английского языка – «ОБУВЬ»²) – одежда для ног, защищающая их от холода и своей нижней частью, подошвой, делающая нечувствительными неровности пути – характеризует заявленные товары и услуги, а именно указывает на их вид и назначение, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное заявителем не оспаривается.

² см.: https://new_en_ru.academic.ru/122434/shoes, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/896210>, Новый англо-русский словарь. 2013, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему был



противопоставлен знак «», включающий словесный элемент «ТАИС», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, от буквы «Т» в левую сторону отходит изобразительный элемент, напоминающий крыло. Указанная композиция помещена на фоне плашки округлой формы. Знак зарегистрирован в отношении, в том числе услуг 35 класса МКТУ.

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

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия [3], в котором правообладатель противопоставленного товарного знака выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров 18, 24, 25 и 26 классов МКТУ в целях покупки или продажи; продвижение товаров 18, 24, 25 и 26 классов МКТУ через Интернет; продвижение товаров 18,24,25 и 26 классов МКТУ по дисконтным программам; продвижение товаров 18, 24, 25 и 26 классов МКТУ через всемирную глобальную сеть».

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 «TAIS SHOES» и противопоставленный



товарный знак «» не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективными 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, 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 35 класса МКТУ.

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 31.07.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024752411.