Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 возражение, поступившее 04.08.2026, поданное ООО «Юридическая фирма «Орион Партнэрс», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024799777, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «ОРИОН» по заявке №2024799777 с датой поступления от 05.09.2024 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 06.07.2026 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024799777. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным

знаком «» (по свидетельству №879715 с приоритетом от 05.03.2022) в отношении услуг 45 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 45 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.08.2026, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 06.07.2026, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых услуг 45 класса МКТУ от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] (приложение №1).

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.07.2026 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 45 класса МКТУ.

Заявителем к возражению были приложены следующие материалы:

1. Оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1];
2. Соглашение о сосуществовании с ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОРИОН»;
3. Решение Роспатента от 06.07.2026 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке №2024799777.

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

С учетом даты (05.09.2024) поступления заявки №2024799777 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в

составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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, включает в себя графические элементы, а также словесный элемент «ОРИОН», выполненный жирным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента от 06.07.2026 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ основано наличием сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №879715 [1].

Противопоставленный товарный знак «

» [1] является комбинированным, состоящим из изобразительных и графических элементов, а также из словесного элемента «ОРИ» и буквы «Н», выполненных жирным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Коллегия указывает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными до степени смешения, так как сравниваемые средства индивидуализации включают в свой состав фонетически близкие словесные элементы «ОРИОН»/«ОРИ Н», что свидетельствует об их ассоциировании друг с другом.

Услуги 45 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными услугам 45 класса МКТУ противопоставленного обозначения [1], так как сравниваемые услуги имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

В возражении от 04.08.2026 заявитель не оспаривает наличие сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставления [1], равно как и не оспаривает однородность их услуг 45 класса МКТУ.

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

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №879715 [1] для предоставления правовой охраны комбинированному обозначению «

» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ (приложение №1).

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 введения потребителя в заблуждение 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 [1] не тождественны, при этом, противопоставленный товарный знак [1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 06.07.2026 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2024799777 в отношении всех испрашиваемых услуг 45 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно, коллегия сообщает, что на стадии экспертизы заявленного обозначения в материалы дела поступило обращение от ООО «ОРИОН Бизнес партнер», датированное 07.04.2026, в котором данное лицо указывало, что заявленное обозначение нарушает положения пункта 10 статьи 1483 Кодекса, так как является сходным до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования ООО «ОРИОН Бизнес партнер».

К данному обращению были приложены следующие документы:

4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОРИОН Бизнес партнер»;
5. Копия Устава ООО «ОРИОН Бизнес партнер»;
6. Лист изменений к Уставу ООО «ОРИОН Бизнес партнер».

В отношении указанного обращения ООО «ОРИОН Бизнес партнер», коллегия сообщает, что данное юридическое лицо было создано 14.03.2013 (приложение №4), то есть до даты подачи заявки №2024799777 (05.09.2024). Вместе с тем, ООО «ОРИОН Бизнес партнер» не представлены документы о фактической деятельности, ввиду чего у коллегии отсутствуют основания для

вывода о том, что заявленное обозначение нарушает положения пункта 10 статьи 1483 Кодекса. Так, для установления однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием, а также факта использования фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака должно быть, как минимум, доказано, что обладатель исключительного права на фирменное наименование осуществляет под своим фирменным наименованием определенную деятельность на территории Российской Федерации (решение Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2025 по делу №СИП-1484/2024, постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2021 по делу №СИП-544/2020).

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.08.2026, отменить решение Роспатента от 06.07.2026 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024799777.