

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 возражение, поступившее 01.04.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Лариным Дмитрием Станиславовичем, г. Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.02.2025 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024730926 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « **»** по заявке №2024730926, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.03.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 12, 25, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.02.2025 о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ с указанием в

качестве неохраняемых - элементов «PARTS.COM», в отношении товаров и услуг 12, 35, 37 классов МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного комбинированного обозначения установлено, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «.com» не обладает различительной способностью, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как отмечает сам заявитель в графе 526 заявки.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «PARTS» (в переводе с английского языка «части, запасные части, детали» - составная часть изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправного или работоспособного состояния изделия / см. Большой бухгалтерский словарь, https://guko.me/dict/accounting/часть,_запасная; Персональный Сократ > parts; English-Russian short dictionary > parts, <https://translate.academic.ru/PARTS/xx/ru/>) не обладает различительной способностью, указывает на вид и назначение товаров и услуг, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «PART KOM, «ПАРТ КОМ» (свидетельство №688514, приоритет от 16.11.2017), (свидетельство №724265, приоритет от 25.02.2019), (свидетельство №519103, приоритет от 11.04.2013), зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью «Едет», 603074, Нижегородская обл., г.о. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 51А, каб. №101-1, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставление товарных знаков «MR.MOUNT» (свидетельство №835559), «MOUNT-COM» (свидетельство №418782) и международных регистраций «ONE MOUNT» (международная регистрация №1682348), (международная регистрация №1633663) снято с учетом внесения изменений

в заявленный перечень товаров и услуг, а именно исключение услуг 35, 37 классов МКТУ.

Заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с исключением словесных элементов «PARTS.com» из правовой охраны,
- товарные знаки «PART KOM, «ПАРТ КОМ» не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку словесный элемент «PARTS» не обладает различительной способностью,
- неохраняемый элемент «PARTS.com» может быть включен в товарный знак, поскольку не занимает доминирующее положение,
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются разными на основании сравнения по всем трем критериям и не могут быть перепутаны потребителями,
- противопоставленные товарные знаки не зарегистрированы в отношении таких товаров как «погрузчики вилочные, погрузчики фронтальные».

В дополнение к ранее направленному возражению в корреспонденции от 18.07.2025 заявитель просит ограничить перечень заявленных товаров 12 класса МКТУ до следующих позиций: «*погрузчики вилочные, погрузчики фронтальные*».

Заявитель в качестве примера приводит практику регистрации Роспатентом товарного знака «TREND CHART».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены сведения, изложенные на электронных сайтах, на которые ссылается экспертиза и заявитель.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.03.2024) поступления заявки №204730926 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар,

весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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 заявлении обозначении.

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 «**ПАРТ КОМ**» является комбинированным, включает словесные элементы «MOUNT», «PARTS.COM», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде гор, расположенных в круге. Правовая охрана в рамках поданного возражения испрашивается в отношении сокращенного перечня товаров 12 класса МКТУ «погрузчики вилочные, погрузчики фронтальные».

В отношении исключения из правовой охраны элементов «PARTS.COM» в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявитель выражает согласие (графа 526).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные знаки представляют собой комбинированные обозначения [1] «**ПАРТ КОМ**» по свидетельству №519103, [2] «**ПАРТ / КОМ**» по свидетельству №724265, [3] «**PART / КОМ**» по свидетельству №688514, выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавитов, правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 12 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал, что все обозначения включают в себя фонетически сходные словесные элементы «PARTS.COM» и [1] «ПАРТ КОМ», [2] «ПАРТ КОМ», [3] «PART КОМ».

Фонетическое сходство выражается в наличии совпадающих звуков и звукосочетаний, состава гласных и согласных звуков, их места в составе обозначений.

Несмотря на присутствие с обозначении «PARTS.COM» дополнительного звука «S» в слове «PARTS», в отличие от противопоставленных товарных знаков [1-3], сравниваемые обозначения созвучны в целом, ввиду присутствия в знаках фонетически тождественных звуков «P, A, R, T, C, O, M» [П, А, Р, Т, К, О, М] и [1, 2] «П, А, Р, Т, К, О, М», [3] «Р, А, Р, Т, К, О, М».

Семантическое сходство обусловлено совпадением словесного элемента «PART» противопоставленного товарного знака [3] с элементом «PARTS» заявленного обозначения, имеющего самостоятельное значение, а именно: «Parts» - мн.ч. - запасные части, детали, <https://translate.academic.ru/Parts/en/ru/>, «Part» - деталь, часть, <https://translate.academic.ru/Part/en/ru>.

Таким образом, смысловое значение сравниваемых обозначений «Parts» - «детали» заявленного обозначения и «Part» - «деталь» противопоставленного товарного знака [1] совпадает, что позволяет говорить, в том числе, и о наличии сходства по семантическому критерию. В этой связи словесный элемент [3] «ПАРТ» противопоставленных товарных знаков [1, 2], по сути, является транслитерацией обозначения «PART» противопоставленного товарного знака [3], что также не исключает смысловых ассоциаций противопоставленных товарных знаков [1, 2] с заявлением обозначением.

При сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] на предмет графического сходства можно говорить о совпадении кириллического алфавита в сравниваемых знаках.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Испрашиваемые товары 12 класса МКТУ представляют собой: «погрузчики вилочные, погрузчики фронтальные».

Противопоставленные товарные знаки [1-3] зарегистрированы в отношении широкого перечня товаров 12 класса МКТУ, анализ которых выявил наличие следующих позиций: «автоприцепы; кузова для автомобилей; грузовики; тележки двухколесные; устройства опрокидывающие, части вагонов и вагонеток; сани (транспортные средства); тележки для шлангов; фургоны (транспортные средства); повозки; средства наземные, воздушные, водные и рельсовые; средства трехколесные для перевозки грузов; тележки литейные; тележки опрокидывающиеся; средства транспортные электрические; сцепки прицепов для транспортных средств; тележки с подъемником; трейлеры (транспортные средства); борта грузоподъемные (части наземных транспортных средств); системы гидравлические для транспортных средств; составы подвижные фуникулеров; фуникулеры; багажники для транспортных средств; тележки грузовые; кузова для транспортных средств; вагонетки опрокидывающиеся грузовые; тележки уборочные; автомобили различного назначения для перевозки; кузова для грузовиков; противовесы для транспортных средств».

Испрашиваемые товары 12 класса МКТУ «погрузчики вилочные, погрузчики фронтальные», относящиеся к категории специализированной наземной техники, предназначенной для поднятия, перемещения, разгрузки, погрузки, складирования (штабелирования) различных видов грузов являются однородными с товарами противопоставленных товарных знаков [1-3], так как сравниваемые товары принадлежат одной родовой группе «средства транспортные для перемещения грузов».

Таким образом, испрашиваемые товары 12 класса МКТУ и товары 12 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-3] тесно связаны друг

с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, общие условия реализации, соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарных знаков [1-3], а также однородность испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ соответствующим товарам противопоставленных товарных знаков [1-3], их следует признать сходными до степени смешения.

Проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Коллегия отмечает, что оценка заявленного обозначения проведена с учетом всех имеющихся мотивов для отказа, а также обстоятельств дела. Таким образом, присутствие в заявлении обозначении неохраняемых словесных элементов не исключает применение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду установленного сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-3].

Ссылка заявителя на иные регистрации (как на практику Роспатента) не может быть принята во внимание в качестве аргументации доводов возражения, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.04.2025, оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2025.