

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.05.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Фрост Дмитрием Сергеевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022784171, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2022784171, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12, 25, 28 и услуг 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.11.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака для услуг 41 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 12, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:

- товарным знаком «КОМЕТА» по свидетельству №198083 с приоритетом от 23.09.1999 (срок действия регистрации продлен до 23.09.2029), зарегистрированным на имя ООО «Триумф Тайм», 125284, Москва, ул. Беговая, д. 32, для товаров 18 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ;

- товарным знаком « КОМЕТА» по свидетельству №534059 с приоритетом от 27.08.2013 (срок действия регистрации продлен до 27.08.2033), зарегистрированным на ООО «Комета», 450097, г. Уфа, б-р Х. Давлетшиной, 7, для однородных товаров 12 класса МКТУ;

- товарным знаком « Комета» по свидетельству №709329 с приоритетом от 26.07.2018, зарегистрированным на имя ООО «Комета», 142117, Московская обл., г. Подольск, д. Северово, ул. Кутузовская, д. 6, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарным знаком « Комета» по свидетельству №924671 с приоритетом от 13.12.2021, зарегистрированным на имя АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева», 603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, 51, для однородных товаров 12 класса МКТУ;

КОМЕТА

- обозначением «КОМЕТА» по заявке №2022719043, поданным на регистрацию 28.03.2022 на имя ООО «Торговый Дом «МИР-2000», 111024, Москва, ул. 5-я Кабельная, 20, стр.1, для однородных товаров 12, 25, 28 классов МКТУ.

По заявке №2022719043 Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака для товаров 12, 25, 28 классов МКТУ (получено свидетельство №982526).

В возражении, поступившем 17.05.2024 и дополненном на заседании коллегии 18.07.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.11.2023.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сокращает заявленный перечень до товаров 12 класса МКТУ «велосипеды, самокаты [транспортные средства], за исключением электросамокатов»;

- товарный знак по свидетельству №924671 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку сравниваемые обозначения имеют существенные графические, фонетические и семантические отличия, а кроме того в его перечне отсутствуют товары 12 класса МКТУ, однородные испрашиваемым товарам 12 класса МКТУ уточненного перечня;

- товары различаются по виду и назначению (наземный неэлектрический транспорт с одной стороны и водный транспорт – с другой стороны), условиям сбыта (магазины спортивных товаров с одной стороны и специализированные магазины водной техники – с другой стороны), не являются взаимозаменяемыми/взаимодополняемыми, различается круг их потребителей (лицо, приобретающее водный транспорт с целью вождения должно иметь право управления водными видами транспорта, а потребителем велосипеда и самоката может быть любое лицо);

- товарный знак по свидетельству №982526 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку

сравниваемые обозначения имеют существенные графические, фонетические и семантические отличия, а кроме того в его перечне отсутствуют товары 12 класса МКТУ, однородные испрашиваемым товарам 12 класса МКТУ уточненного перечня;

- товары различаются по виду и назначению (наземный неэлектрический транспорт с одной стороны и электрический наземный, железнодорожный и воздушный транспорт – с другой стороны), условиям сбыта (магазины спортивных товаров с одной стороны и специализированные магазины мототехники – с другой стороны), не являются взаимозаменяемыми/взаимодополняемыми, различается круг их потребителей (лицо, приобретающее водный мотоциклы с целью вождения должно иметь право управления транспортным средством категории А, а потребителем велосипеда и самоката может быть любое лицо);

- заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №534059 имеют низкую степень сходства, поскольку противопоставленный товарный знак визуально разделен на две части за счет разного исполнения цветового фона, в связи с чем его словесный элемент может быть воспринят как элементы «КО» и «МЕТА»;

- что касается словесного элемента «Экстрим» в заявлении обозначении, то за счет исполнения его с заглавной буквы он может быть воспринят как название кометы;

- кроме того, в перечне товарного знака по свидетельству №534059 отсутствуют товары 12 класса МКТУ, однородные испрашиваемым товарам 12 класса МКТУ уточненного испрашиваемого перечня;

- так, испрашиваемые товары 12 класса МКТУ являются транспортными средствами, а противопоставленный товарный знак зарегистрирован для запчастей транспортных средств, преимущественно автомобилей;

- товары 12 класса МКТУ, присутствующие в перечне противопоставленного товарного знака, которые, если и могут присутствовать в самокатах и велосипедах, обычно не производятся их изготовителями, что определяет отсутствие возможности их отнесения к товарам одного изготовителя;

- покрышки, системы, отвечающие за переключение передач (на большинстве велосипедах используются системы под брендом Shimano), дисковые тормоза, двигатели для велосипедов - эти и другие детали маркируются товарными знаками не производителей, а компаний, которые эти детали изготавлили;

- на рынке сравниваемые товары также не будут пересекаться, поскольку заявитель занимается изготовлением самокатов, а правообладатель товарного знака по свидетельству №534059 реализует запчасти к автомобилям китайского производства;

- практика регистрации Роспатентом товарных знаков по свидетельствам №717596, №930121, №656851 показывает возможность существования товарных знаков, включающих слово «Комета».

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 13.11.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 12 класса МКТУ «велосипеды, самокаты [транспортные средства], за исключением электросамокатов».

Заявителем представлены скриншоты сайта правообладателя товарного знака по свидетельству №534059 (1).

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 30.09.2024 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 17.05.2024 и сохранении в силе решение экспертизы Роспатента от 13.11.2023.

Не согласившись с решением Роспатента от 30.09.2024, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.05.2025 по делу №СИП-1353/2024 отменено решение Роспатента от 30.09.2024, которым было отказано в удовлетворении возражения ИП Фроста Д.С. на решение экспертизы Роспатента от 13.11.2023 в части отказа в государственной регистрации обозначения

в качестве товарного знака по заявке №2022784171 в отношении товаров 12 класса МКТУ (с учетом сокращения перечня).

Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ИП Фроста Д.С., поступившее 17.05.2024, на решение Роспатента от 30.09.2024 об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022784171.

На заседании коллегии 17.07.2025 заявителем были представлены оригиналы писем-согласий от правообладателей товарных знаков по свидетельствам №982526 (1) и №534059 (2).

Изучив материалы дела с учетом выводов Суда по интеллектуальным правам и заслушав доводы заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (23.11.2022) заявки №2022784171 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение

потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Обозначение по заявке №2022784171 представляет собой комбинированное



обозначение «», включающее словесные элементы «Комета» и «Экстрим», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета. Словесные элементы размещены под наклоном на двух строках друг под другом. У верхней части первой буквы «К» словесного элемента «Комета» выполнено стилизованное изображение кометы желтого цвета. Слева от словесного элемента размещен изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «К», заключённой в круг, и кометы желтого цвета.

Роспатентом 13.11.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака для услуг 41 класса МКТУ.

Согласно уточнению перечня, представленному заявителем на заседании коллегии 11.09.2025, правовая охрана заявленного обозначения также испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 12 класса МКТУ «велосипеды, самокаты [транспортные средства наземные], за исключением электросамокатов и электровелосипедов».

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены товарные знаки «КОМЕТА» по свидетельству №198083,

« комета» по свидетельству №534059, « Комета» по свидетельству

КОМЕТА

№709329, «*Komet*» по свидетельству №924671, «СОМЕТА» по свидетельству №982526.

При оценке соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых в возражении товаров 12 класса МКТУ «велосипеды, самокаты [транспортные средства], за исключением электросамокатов», следует учитывать, что противопоставление товарных знаков

«КОМЕТА» по свидетельству №198083 и « Комета» по свидетельству №709329 касалось только товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, следовательно, сокращение заявителем требований до товаров 12 класса МКТУ исключает необходимость проведения сравнительного анализа заявленного обозначения с этими товарными знаками.

Противопоставленные в отношении товаров 12 класса МКТУ товарные знаки « комета» по свидетельству №534059, «*Komet*» по

КОМЕТА

свидетельству №924671, «СОМЕТА» по свидетельству №982526, представляют собой комбинированное и словесные обозначения, включающие словесные элементы «КОМЕТА»/«СОМЕТА».

Роспатент в своем решении от 30.09.2024 пришел к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №534059, №924671, №982526 на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Обратившись в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения Роспатента от 30.09.2024 недействительным, заявитель указал на предоставление правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №982526 и №534059 писем-согласий (стр. 10 решения Суда по интеллектуальным правам от 12.05.2025 по делу №СИП-1353/2024).

Наряду с наличием писем-согласий Суд по интеллектуальным правам обращает внимание Роспатента на то, что при повторном рассмотрении возражения необходимо проверить аргументы заявителя, касающиеся отсутствия оснований для противопоставления товарного знака по свидетельству №924671, ввиду неоднородности заявленных товаров 12 класса МКТУ «велосипеды, самокаты [транспортные средства]», за исключением электровелосипедов и электросамокатов» и товаров 12 класса МКТУ «катера, корабли, средства водные, яхты», указанных в перечне регистрации противопоставленного знака по свидетельству №924671, с учетом вида и назначения товаров, из взаимозаменяемости или взаимодополняемости, условий сбыта, круга потребителей (стр. 10 решения Суда по интеллектуальным правам от 12.05.2025 по делу №СИП-1353/2024).

В связи с вышеизложенным, Суд по интеллектуальным правам счел необходимым отменить решение Роспатента от 30.09.2024 и обязал административный орган повторно рассмотреть возражение Индивидуального предпринимателя ИП Фроста Д.С. на решение об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке №2022784171 в качестве товарного знака для испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, с учетом решения Суда по интеллектуальным правам от 12.05.2025 по делу №СИП-1353/2024, коллегия установила следующее.

В распоряжении коллегии имеются письма-согласия (1), (2) от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №982526 и №534059 на регистрацию товарного знака по заявке №2022784171 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его 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 в заблуждение возникает в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №982526 и №534059 не тождественны, имеют отдельные фонетические и визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками, кроме того, коллегия не располагает сведениями о широкой известности данных знаков.

Наличие писем-согласий (1), (2) от правообладателей противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии оснований для вывода о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления в отношении испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ.

В отношении словесного товарного знака «**КОМЕТА**» по свидетельству №924671, зарегистрированного для товаров 12 класса МКТУ «катера, корабли, средства водные, яхты», установлено следующее.

Заявленное обозначение и указанный противопоставленный товарный знак имеют признаки сходства за счет присутствия в их составе совпадающего словесного элемента «КОМЕТА» («комета» - 1. Небесное тело, вдали от Солнца, имеющее вид туманного светящегося пятна, а с приближением к Солнцу обнаруживающее яркую голову и хвост. 2. Речное быстроходное пассажирское судно на подводных крыльях, см. Толковый словарь Ожегова: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/86674?ysclid=m16vgdclue235304363>).

Следует отметить, что в заявлном обозначении также присутствует словесный элемент «Экстрем». Кроме того, знаки производят несходное общее зрительное впечатление за счет исполнения словесных элементов различными видами шрифтов, использования различной цветовой гаммы и наличия в составе заявленного обозначения оригинальной графической проработки.

По вопросу однородности товаров 12 класса МКТУ «велосипеды, самокаты [транспортные средства], за исключением электровелосипедов и электросамокатов» испрашиваемого перечня и товаров 12 класса МКТУ «катера, корабли, средства водные, яхты», представленных в перечне товарного знака по свидетельству №924671, коллегией установлено, что они относятся к транспортным средствам.

Однако, степень однородности сравниваемых товаров является невысокой, поскольку указанные товары принципиально отличаются с точки зрения их назначения (испрашиваемые самокаты и велосипеды предназначены для перемещения по земле, а товары противопоставленного товарного знака используются исключительно для перемещения по воде). Данные товары не являются взаимозаменяемыми для потребителя. Кроме того, различаются каналы их реализации и стоимость (велосипеды и самокаты доступны широкому кругу потребителей, а катера, яхты и прочие водные средства передвижения могут приобрести лишь потребители с большим доходом). Необходимо отметить, что при покупке дорогостоящих товаров покупатели бывают особенно внимательны.

В связи с низкой степенью однородности сопоставляемых товаров 12 класса МКТУ, а также с учетом имеющихся отличий заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, коллегия пришла к выводу об отсутствии вероятности смешения заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №924671.

Таким образом, основания для применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса к заявленному обозначению отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.05.2024, изменить решение Роспатента от 13.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022784171.