

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) (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 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024730926 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «  ». Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2024730926, поданной 22.03.2024, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 12, 25, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 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.

Указанное обосновывается тем, что 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://gufo.me/dict/accounting/часть,_запасная](https://gufo.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 КОМ, «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 исключения 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 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения 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»*.

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

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 17.09.2025 было принято решение об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 01.04.2025, решение Роспатента от 18.02.2025 оставлено в силе.

В частности, данное решение Роспатент мотивировал сходством заявленного на регистрацию обозначения с противопоставленными

товарными знаками по свидетельствам №688514, №724265, №519103. Проведенное сравнение товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых заявленному обозначению отказано в государственной регистрации, и товаров 12 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков показало, что сопоставляемые товары относятся к одной родовой группе «средства транспортные для перемещения грузов», имеют одно назначение и круг потребителей, общие условия реализации.

С исключением из правовой охраны элементов «PARTS.COM» в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявитель выразил согласие.

Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2026 по делу №СИП-1122/2025 решение Роспатента от 17.09.2025 было отменено. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ИП Ларина Д.С. от 01.04.2025 с учетом представленного в Суд по интеллектуальным правам письма-согласия.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2026 по делу №СИП-1122/2025 возражение, поступившее 01.04.2025, было рассмотрено повторно.

В корреспонденции от 25.06.2026 заявителем в материалы дела был направлен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №688514, №724265, №519103 (Приложение 1).

На заседании коллегии, состоявшемся 04.06.2026, заявитель отметил, что правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ в соответствии с перечнем, указанным в письме-согласии, а именно в дополнение к товарам 25 класса МКТУ, для которых регистрация заявленного обозначения была произведена согласно решению Роспатента.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (22.03.2024) заявки №2024730926 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. №38572, и введенные в действие 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 заявленном 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 «» 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 заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению противопоставлены комбинированные товарные знаки [1] «» по свидетельству №519103, [2] «» по свидетельству №724265, [3] «» по свидетельству №688514, выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавитов, правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 12 класса МКТУ.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2026 по делу №СИП-1122/2025 решение Роспатента от 17.09.2025 в части отказа в удовлетворении возражения ИП Ларина Д.С. в отношении испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ было отменено.

Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ИП Ларина Д.С. от 01.04.2025, поданное заявителем на решение Роспатента 18.02.2025 в части отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №20247340926 в отношении товаров 12 класса МКТУ.

При этом в судебном акте отмечен факт получения письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №688514, № 724265, №519103 на регистрацию заявленного обозначения.

Оригинал письма-согласия был получен в материалы дела с корреспонденцией от 25.06.2026 (Приложение 1).

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, 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, сравниваемые обозначения «» и [1] «», [2] «», [3] «» не тождественны. Противопоставленные товарные знаки [1-3] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3] для части оспариваемых товаров 12 класса МКТУ,

указанных в перечне заявленного обозначения, а именно: «погрузчики вилочные, погрузчики фронтальные», возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака «» в отношении вышеуказанной части оспариваемых товаров 12 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2024730926 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем в отношении вышеуказанных испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ словесные элементы «PARTS.COM», как было отмечено в решении Роспатента, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель не спорит.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.04.2025, изменить решение Роспатента от 18.02.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024730926.