

## 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 30.08.2024, поданное ООО «ТААДЖ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022781990, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**LACOMETA**» по заявке №2022781990 с приоритетом от 16.11.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.01.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022781990 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, а также в отношении части товаров и услуг 29, 30, 31, 39, 43 классов МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, а также в отношении иной части товаров и услуг 29, 30, 31, 39, 43 классов МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось

заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «**КОМЕТА**» (по свидетельству №481485 с приоритетом от 24.01.2011) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ [1];


- со знаком «СОМЕТА» (по международной регистрации №1392297 с конвенционным приоритетом от 17.11.2017) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «**КОМЕТА**» (по свидетельству №606874 с приоритетом от 01.03.2016) в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «**КОМЕТА**» (по свидетельству №662064 с приоритетом от 29.09.2017) в отношении товаров 31 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 31 класса МКТУ [4];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №534059 с приоритетом от 27.08.2013) в отношении услуг 39 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 39 класса МКТУ [5];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №579799 с приоритетом от 18.06.2014) в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ [6];

- с товарным знаком «**КОМЕТА**» (по свидетельству №698449 с приоритетом от 06.06.2018) в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [7].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.08.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 25.01.2024 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, а также в отношении части товаров и услуг 29, 30, 31, 39 классов МКТУ;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ от правообладателя противопоставленного товарного знака [7].

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.01.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 39, 41 классов МКТУ, которым ранее уже была предоставлена правовая охрана решением Роспатента от 25.01.2024, а также в отношении всех услуг 43 класса МКТУ (в соответствии с письмом-согласием от правообладателя противопоставленного товарного знака [7]).

В подтверждение своих доводов заявителем 19.09.2024 был направлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [7] (приложение №1).

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

С учетом даты (16.11.2022) поступления заявки №2022781990 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 «**LACOMETA**» является словесным, выполненным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана изначально испрашивалась в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33, 39, 41, 43.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, а также в отношении части товаров и услуг 29, 30, 31, 39, 43 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 25.01.2024 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, а также в отношении части товаров и услуг 29, 30, 31, 39 классов МКТУ, товарные знаки [1, 2, 3, 4, 5, 6], противопоставленные в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33, 39 классов МКТУ, могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак «**КОМЕТА**» [7] представляет собой словесное обозначение, выполненное жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

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 №698449 [7] для предоставления правовой охраны словесному обозначению «**LACOMETA**» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 43 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 «**LACOMETA**» и противопоставленный товарный знак [7] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [7] 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 изменения решения Роспатента от 25.01.2024 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2022781990 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.08.2024, изменить решение Роспатента от 25.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022781990.**