


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), рассмотрела возражение, поступившее 11.07.2024, поданное компанией ЛОКИС ЛТД. (LOKIS LTD.), Латвия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023717609, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2023717609 с датой поступления от 09.03.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ «*белье нижнее, боди [женское белье], бюстгалтеры, грации, комбинации [белье нижнее], корсеты [белье нижнее], купальники, костюмы купальные, лифы, панталоны [нижнее белье], подвязки для чулок, пояса [белье нижнее], трусы, бюстье, комбидрессы*», услуг 35 класса МКТУ «*услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность интернет-магазинов по продаже товаров*».

Роспатентом 13.03.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023717609 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ «*услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность Интернет-магазинов по продаже товаров*».

В отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ, заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**ORCHIDEA**», по свидетельству № 487932 (с приоритетом от 24.02.2012, продлен до 24.02.2032), зарегистрированным на имя Уколовой Ольги Владимировны, Республика Беларусь, для однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.07.2024, заявитель выражает несогласие со сходством заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, поскольку сравниваемые обозначения отличаются составом букв, имеют разное ударение. Также заявитель указывает, что заявленное обозначение обладает семантическим значением – «орхидея», а противопоставленный товарный знак является фантазийным. Сравнимые обозначения производят различное общезрительное впечатление. Заявитель по заявке и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют деятельность на разной территории, отличается круг потребителей. Заявленное обозначение обладает высокой степенью различительной способности.

К возражению приложены:

1. Информация о международных регистрациях заявленного обозначения;
2. Фотографии с выставок и показов продукции;
3. Фотографии из журналов с продукцией заявителя;
4. Фирменные магазины заявителя;
5. Дипломы о продукции заявителя;
6. Платежные поручения об оплате участия в показах;
7. Затраты на издательство в печатных изданиях.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 13.03.2024 и принять решение о государственной регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.03.2023) поступления заявки №2023717609 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 пунктом 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 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 пункте 42 Правил, 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).

The logo consists of the word "ORHIDEJA" in a serif font, enclosed within a rectangular frame with rounded corners and a decorative flourish above the letter 'O'. The frame has a double-line border.

Заявленное обозначение «» является комбинированным, включает словесный элемент «ORHIDEJA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 13.03.2024 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно *«услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность Интернет-магазинов по продаже товаров»*.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению был противопоставлен товарный знак «**ORCHIDEA**» по свидетельству № 487932, который выполнен оригинальным

шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда».

При анализе на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, коллегией установлено, что заявленное обозначение имеет произношение [ОРХИДЭЙА], а противопоставленный товарный знак по свидетельству №487932 – [ОРХЙДЭА].

Сравниваемые обозначения являются фонетически сходными, поскольку большинство звуков 5 из 8, расположенных в одинаковой последовательности имеют сходное звучание начальных частей [ОРХ-] и конечных частей [-ДЭЙА/ -ДЭА].

Поскольку сведения о семантическом значении противопоставленного товарного знака отсутствуют в словарно-справочных источниках информации, то проведение анализа по семантическому критерию невозможно.

Выполнение сравниваемых знаков буквами одного алфавита – латинского сближает знаки графически.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения имеют фонетическое и графическое сходство, ассоциируются друг с другом, что не позволяет сделать заключение об их низкой степени сходства.

Анализ сравниваемых перечней товаров 25 класса МКТУ показал, что испрашиваемые товары *«белье нижнее, боди [женское белье], бюстгальтеры, грации, комбинации [белье нижнее], корсеты [белье нижнее], купальники, костюмы купальные, лифы, панталоны [нижнее белье], подвязки для чулок, пояса [белье нижнее], трусы, бюстье, комбидрессы»* являются однородными противопоставленным товарам «одежда», поскольку соотносятся как род-вид товаров (одежда), имеют одно и то же назначение (защита кожного покрова), один круг потребителей и условия реализации. Заявитель в своем возражении не оспаривает выводы об однородности сравниваемых товаров.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени

однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству №487932 и высокая степень однородности товаров 25 класса МКТУ для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о правомерности вывода Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно представленных с возражением документов, а также довода заявителя о введении фактической деятельности в разных частях Российской Федерации коллегия отмечает, что данные сведения не приводят к выводу о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными, вместе с тем в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса анализу подлежат не фактическое ведение коммерческой деятельности, а средства ее индивидуализации и товары, указанные в сравниваемых перечнях.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 13.03.2024.