

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 «**ORCHJDEA**», 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 border with rounded corners. The letters are black and the background is white.

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.