

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.11.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Ковалевой Ксенией Михайловной, г. Пятигорск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023718597, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «» по заявке №2023718597, поданного 13.03.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 29.07.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023718597.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг 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 « **ЛОТОС**» по свидетельству №133615 с приоритетом от 11.01.1994, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью фирма «Лотос», 185014, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Лесной (Древлянка р-н), д.47, офис 42, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ;

- знаком «» по международной регистрации №839025 с конвенционным приоритетом от 04.02.2004, правовая охрана которому предоставлена на имя THE A.R.T. COMPANY B & S, S.A., Polígono de Moreta, s/n, E-26570 Quel (La Rioja), в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 28.11.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.07.2024, указав следующее:

- заявитель планирует использовать товарный знак для маркировки нижнего белья, в связи с чем просит сократить испрашиваемый перечень товаров и рассматривать однородность товаров с учетом скорректированного перечня;

- несмотря на то, что испрашиваемые товары и товары, представленные в перечне товарного знака по свидетельству №133615, относятся к одной родовой группе «одежда», они имеют разное назначение;

- нижнее белье - это одежда, которая носится под верхней одеждой и предназначена для комфорта, поддержания тепла и защиты внешней одежды от загрязнений (нижнее белье – это общее название интимных предметов одежды, надеваемых на голое тело под верхнюю одежду, см. <https://academic.ru/>);

- меха или же меховые изделия (шубы, меховые накидки, меховые шапки и другие), представленные в перечне противопоставленного товарного знака, это верхняя одежда, предназначенная для ношения только в холодную погоду;

- меховые изделия являются более дорогостоящим товаром, чем нижнее бельё; сравниваемые товары ориентированы на различные целевые группы потребителей;

- меха и нижнее бельё не продаются в одних и тех же магазинах;

- нижнее бельё - товары широкого потребления, использующиеся подавляющим большинством потребителей, а меховые изделия покупает лишь часть потребителей, обладающая более высоким доходом;

- нижнее бельё изготавливается из легких, мягких и эластичных тканей, таких как хлопок, микрофибра, шелк и других, в свою очередь, меховые изделия обычно сделаны из меха животных (натурального или искусственного) или плотных тканей, которые обеспечивают тепло и защиту;

- таким образом, сравниваемые товары неоднородны, соответственно, у потребителей не возникнет мысли о происхождении этих товаров из одного коммерческого источника;

- общее зрительное впечатление сравниваемых обозначений существенно различается, поскольку различаются все основные элементы обозначений: шрифт, графическое написание, алфавит, регистр букв, изобразительные элементы;

- слово «лотос» - это односложное слово, состоящее из двух слогов: «ло» и «тос»;

- «Lotus art» - это сочетание из двух слов, которое состоит из трёх слогов: «ло», «тус» и «арт»;

- в русском языке слово «лотос» произносится кратко и быстро;

- фраза «lotus art» может иметь другую интонацию из-за сочетания двух слов, что придает ей другую ритмическую структуру;

- различие в значении обусловлено тем, что слово «лотос» - это конкретный объект, а «искусство лотоса» - это концепция или философия, связанная с этим объектом;

- таким образом, сравниваемые обозначения имеют различия по всем признакам сходства, а товары, представленные в их перечнях, не являются

однородными, следовательно, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №133615 не сходны до степени смешения;

- элемент «art» в противопоставленном знаке по международной регистрации №839025 доминирует визуально;

- элемент «art» в заявленном обозначении является слабым, занимает небольшое место в обозначении, в связи с чем потребитель обратит на него внимание только при пристальном рассмотрении;

- слово «art» в сравниваемых обозначениях выполнено разными видами шрифтов;

- заявленное обозначение имеет значение «искусство лотоса», а противопоставленный знак переводится с английского языка как «искусство»;

- расположение слов/слогов в сравниваемых обозначениях приводит к тому, что обозначения произносятся по-разному и существенно отличаются по составу звуков;

- изобразительный элемент заявленного обозначения в виде схематично изображенного цветка лотоса является визуальным воплощением словесного элемента, что усиливает представление о смысловом значении заявленного обозначения, как связанного с цветком лотоса;

- таким образом, заявленное обозначение не сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №839025.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023718597 в отношении товаров 25 класса МКТУ «белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; бюстгалтеры; бюстгалтеры самоклеющиеся; комбинации [белье нижнее]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; лифы; панталоны [нижнее белье]; пояса [белье нижнее]; трусы».

В корреспонденции, поступившей 14.01.2025, заявителем были представлены фотографии образцов товаров, которые были продемонстрированы на заседании коллегии 09.01.2025 (1).

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 09.01.2025, в дополнение к основаниям для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2023718597, приведенным в решении Роспатента от 29.07.2024, на основании пункта 45 Правил заявителю указано на то, что заявленное обозначение не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса, в связи с противопоставлением знака по международной регистрации №839025, правовая охрана которому ранее предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.03.2023) подачи заявки №2023718597 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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.

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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном 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.

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).

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Заявленное обозначение по заявке №2023718597 представляет собой

комбинированное обозначение « 

», включающее стилизованное изображение цветка, справа от которого на двух строках друг под другом размещены словесные элементы «Lotus» и «ART», выполненные буквами латинского алфавита. Слово «Lotus» выполнено оригинальным шрифтом, а слово «ART» - стандартным шрифтом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 25 класса МКТУ, а именно: «белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; комбинации [белье нижнее]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; лифы; панталоны [нижнее белье]; пояса [белье нижнее]; трусы».

В корреспонденции, поступившей 04.03.2025, заявитель ходатайствовал об исключении из правовой охраны словесного элемента «ART», поскольку он является слабым элементом заявленного обозначения и не занимает в нем доминирующую позицию.

Рассмотрев ходатайство заявителя на заседании 06.03.2025, коллегия пришла к выводу о том, что отсутствуют основания для признания словесного элемента «ART» несоответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса ввиду нижеследующего.

Слово «ART» переводится с английского языка как «искусство, мастерство, умение, гуманитарные науки, хитрость», см. Англо-русский словарь Мюллера, <https://translate.academic.ru/art/en/ru/?ysclid=mfk3ke2nc9684840377>).

Исходя из смыслового содержания слова «ART» не представляется возможным говорить о том, что это слово является характеристикой испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ, относящихся к нижнему белью. Кроме того, коллегия не выявила информации в общедоступных информационных источниках о том, что словесный элемент «ART» используется различными производителями нижнего белья для обозначения конкретной характеристики товаров.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий иному лицу комбинированный товарный знак « **ЛОТОС**» по свидетельству №133615.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение цветка, справа от которого

размещен словесный элемент «ЛОТОС», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В рамках требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий иному лицу

комбинированный знак «  » по международной регистрации №839025.

Противопоставленный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее слово «art», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента выполнен графический элемент в виде пересекающихся в центре отрезков одинакового размера, образующих стилизованную звездочку.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заявленном обозначении за счет расположения на разных строках, различной графической проработки и отсутствия грамматической и семантической связи, словесные элементы «Lotus» и «ART» воспринимаются по отдельности и являются независимыми друг от друга индивидуализирующими элементами, в связи с чем экспертиза проводилась самостоятельно по каждому элементу.

Слово «Lotus» переводится с английского языка как «лотос», см.

Англо-русский	словарь	Мюллера,
---------------	---------	----------

<https://translate.academic.ru/lotus/en/ru/?ysclid=mfktu4us5y801480268>.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой комбинированные обозначения, в которых основную индивидуализирующую нагрузку несут доминирующие визуально словесные элементы «ЛОТОС» и «art», соответственно.

Сравнение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков свидетельствует о том, что они содержат совпадающие по смыслу и характеризующиеся фонетическим сходством/тождеством словесные элементы «Lotus»/«ЛОТОС» (совпадает большая часть звуков, расположенных в одинаковом порядке) и «ART»/«art», что обуславливает высокую степень сходства сравниваемых обозначений.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако, эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования в рассматриваемом случае фонетического и семантического критериев сходства.

Кроме того, необходимо отметить, что наличие стилизованного изобразительного элемента в виде цветка лотоса, одинаково расположенного в

заявленном обозначении «  *Lotus* ART » и в противопоставленном товарном знаке

«  **ЛОТОС** » по свидетельству №133615 слева от словесных элементов усиливает восприятие сравниваемых обозначений сходными, акцентируя внимание на тождественной семантике обозначений, связанной с цветком определенного растения.

Высокая степень фонетического сходства и семантического тождества основных индивидуализирующих элементов сравниваемых обозначений приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №133615.

Что касается противопоставления заявленному обозначению «  *Lotus* ART » знака « ***art** » по международной регистрации №839025 в рамках требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса, то в этой связи коллегия отмечает следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой

части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения).

В составе заявленного элемента слово «ART» является обособленным индивидуализирующим элементом, который не является доминирующим. В этой связи коллегия усматривает наличие оснований для применения к заявленному обозначению положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку один из фрагментов заявленного обозначения тождественен противопоставленному знаку по международной регистрации №839025.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ: «белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; комбинации [белье нижнее]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; лифы; панталоны [нижнее белье]; пояса [белье нижнее]; трусы».

Товарный знак по свидетельству №133615 зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ: «меха (одежда), включая шубы, меховые накидки, палантины шапки меховые, шапки».

Знаку по международной регистрации №839025 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ: «clothing, footwear (except orthopaedic footwear), headwear» (одежда, обувь (кроме ортопедической обуви), головные уборы).

Все сопоставляемые товары относятся к общему роду «одежда» и имеют одинаковое назначение (одежда - совокупность предметов (из ткани, меха и т.п.), которыми покрывают, облекают тело, см. Большой толковый словарь русского языка, [https://gramota.ru/poisk?query=однжда&mode=slovari&dicts\[\]=42&ysclid=mfkv7czqrpq35121911](https://gramota.ru/poisk?query=однжда&mode=slovari&dicts[]=42&ysclid=mfkv7czqrpq35121911)). В силу изложенного сопоставляемые товары являются однородными.

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарного знака по свидетельству №133615 и знака по международной регистрации №839025, с учетом однородности товаров,

представленных в их перечнях, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров 25 класса МКТУ, поскольку оно не соответствует для указанных товаров пунктам 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.11.2024,
оставить в силе решение Роспатента от 29.07.2024.**