

**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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.11.2018 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Романенко Максимом Юрьевичем, г. Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017735249, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**LOTUS**» по заявке №2017735249 с приоритетом от 29.08.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 10, 17, 21, 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.09.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя иных лиц:



- со знаками «» [1] по международной регистрации №603488 с



приоритетом от 09.09.1993, «» [2] по международной регистрации



№786860 с приоритетом от 03.10.2002, «» [3] по международной



регистрации №790487 с конвенционным приоритетом от 22.02.2002, «» [4]

по международной регистрации №1033798 с конвенционным приоритетом от 10.09.2009, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании Essity Hygiene and Health Aktiebolag, SE-405 03 Göteborg (SE) в отношении товаров 09, 10, 21 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09, 10, 21, 17, 21, 25 классов МКТУ;



- со знаками «» [5] по международной регистрации №607689 с



приоритетом от 22.08.1997, «» [6] по международной регистрации

№1046648 с конвенционным приоритетом от 18.12.2009, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании SCA Hygiene Products AB, Göteborg, SE-405 03 (SE) в отношении товаров и услуг 21, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09, 10, 21, 17, 21, 25 классов МКТУ;



- со знаком «» [7] по международной регистрации №1200735 с

конвенционным приоритетом от 29.10.2013, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании SCA Hygiene

Products AB , Göteborg, SE-405 03 (SE) в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

- с товарным знаком « Лотус» [8] по свидетельству №195038 с приоритетом от 26.11.1998 (срок действия регистрации до 26.11.2018), зарегистрированным на имя компании Ньюфарм Дойчланд ГмбХ, Им Медиапарк 4 е, 50670 Кёльн, Германия (DE) в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» [9] по свидетельству №246116 с приоритетом от 30.07.2001 (срок действия регистрации до 30.07.2021), зарегистрированным на имя ООО «ЗИНГЕР СПб», 194044, Санкт-Петербург, ул.Смолячкова, 19, комн.218-219 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарными знаками «» [10] по свидетельству №332300 с приоритетом от 11.10.2005 (срок действия регистрации продлен до 11.10.2025), «» [11] по свидетельству №377140 с приоритетом от 22.06.2007 (срок действия регистрации продлен до 22.06.2027), «» [12] по свидетельству №377141 с приоритетом от 22.06.2007 (срок действия регистрации продлен до 22.06.2027), зарегистрированными на имя компании Чероен Покпхэнд Груп Ко., Лтд., 313 С.П. Тауэр, Сайлом Роуд Бэнгрэк Дистрикт, Бангкок, Тайланд (TH) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с обозначением «» [13] по заявке №2017724883 с приоритетом от 21.06.2017, заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «АЛЪЯНС», 124460, Москва, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, 42, стр. 4 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- ряд приведенных в перечне противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №603488, №786860, №790487, №1033798, №607689, №1046648, №1200735, №246116, товаров и услуг не соответствуют терминологии Международного классификатора товаров и услуг (далее – МКТУ), поэтому не могут быть соотнесены с заявленными товарами и услугами;

- экспертизой приводится неверный перевод приведенного в международных регистрациях №603488, №786860, №790487, №607689 вида товара 21 класса МКТУ «gants de ménage», «rubber gloves», «gloves for household purposes» как «бытовые перчатки»;

- в противопоставленных международных регистрациях №603488, №786860, №790487, №607689 указание на «перчатки» в совпадающей с МКТУ терминологии «перчатки для домашнего хозяйства» содержится только в 21 классе МКТУ, поэтому эти противопоставления не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг 09, 10, 17, 25, 35 классов МКТУ, а также части товаров 21 класса МКТУ «перчатки для мытья автомобиля; перчатки для полирования; перчатки для садово-огородных работ; перчатки кухонные»;

- в противопоставленной международной регистрации №1033798 указание на «перчатки» отсутствует, приведенный же экспертизой вид товара 21 класса МКТУ «хлопчатобумажные отходы для чистки» неоднороден заявленным товарам 21 класса МКТУ «перчатки для домашнего хозяйства; перчатки для мытья автомобиля; перчатки для полирования; перчатки для садово-огородных работ; перчатки кухонные»;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям №603488, 786860, №790487 отличаются визуально;

- в противопоставленной международной регистрации №1046648 услуги 35 класса МКТУ не представляется возможным сопоставить с терминологией МКТУ, а значит с заявленными услугами 35 класса МКТУ, указанными в заявке №2017735249, за исключением таких позиций как «sales promotion for other» («продвижение товаров для третьих лиц»), «on-line advertising on a computer network» («услуги снабженческие

для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»), с однородностью которых заявитель не спорит;

- в противопоставленной международной регистрации №1200735 в 25 классе МКТУ приводятся такие позиции «одежда, обувь, головные уборы», но отсутствует вид товара «перчатки», довод же экспертизы о наличии однородности между сопоставляемыми товарами «одежда, обувь, головные уборы» и «перчатки» не обоснован;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №195038 зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация фунгицидов, гербицидов, пестицидов, инсектицидов» и не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для перчаток, указанных в 09, 10, 17, 21, 25 классах МКТУ, и связанных с ними услуг, приведенных в 35 классе МКТУ;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №246116 зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ «агентства по экспорту-импорту, стимулирование сбыта (для третьих лиц), реализация товаров», которые отсутствуют в заявленном перечне услуг заявки №2017735249, а, следовательно, этот товарный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №332300, №377140, №377141 зарегистрированы для услуг 35 класса МКТУ, которые не совпадают с услугами, приведенными в перечне услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения, а, значит, не являются препятствием для его регистрации в качестве товарного знака;

- услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного обозначения по заявке №2017724883, не совпадают с заявленными услугами 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям (информация товарная); продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения» по заявке №2017735249, а, кроме того, товары 11 класса МКТУ противопоставления по заявке №2017724883 неоднородны перчаткам, поэтому ссылка на это обозначение сделана неправомерно.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017735249 в отношении товаров 09, 10,

17, 25 классов МКТУ; для всех заявленных товаров 21 класса МКТУ, за исключением товаров «перчатки для домашнего хозяйства», услуг 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная); продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (29.08.2017) поступления заявки №2017735249 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) 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;

2) 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 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 словесное обозначение «**LOTUS**» по заявке №2017735249 с приоритетом от 29.08.2017 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «LOTUS» является лексической единицей английского языка и в переводе означает «лотос», см. онлайн переводчик [www.translate.ru](http://www.translate.ru), <https://www.lingvolive.com>.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**LOTUS**» по заявке №2017735249 в качестве товарного знака основан на наличии

противопоставленных товарных знаков и обозначений [1] – [13] с более ранними приоритетами, принадлежащими иным лицам.



Противопоставленный знак «» [1] по международной регистрации №603488 с приоритетом от 09.09.1993 является комбинированным, включает в свой состав расположенную на фоне прямоугольника серого цвета геометрическую фигуру белого цвета с голубым контуром, включающую изобразительный элемент в виде стилизованного цветка лотоса и словесного элемента «LOTUS» (значение слова см. выше), выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. Правовая охрана знаку по международной регистрации №603488 на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 03, 04, 05, 06, 08, 10, 16, 20, 21, 28 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «» [2] по международной регистрации №786860 с приоритетом от 03.10.2002 является комбинированным, представляет собой композицию из геометрической фигуры белого цвета с голубым контуром, включающую изобразительный элемент в виде стилизованного цветка лотоса и словесного элемента «LOTUS», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. Правовая охрана знаку по международной регистрации №786860 на территории Российской Федерации предоставлена для товаров и услуг 03, 05, 06, 08, 10, 16, 20, 21, 28, 38 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «» [3] по международной регистрации №790487 с конвенционным приоритетом от 22.02.2002 является комбинированным, представляет собой композицию из четырехугольника белого цвета с синим контуром, включающего изобразительный элемент в виде стилизованного цветка лотоса и словесного элемента «LOTUS», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. Четырехугольник расположен на фоне ленты синего цвета, в нижней части которой находится не обладающий



различительной способностью неохраноспособный словесный элемент «PROFESSIONAL» (в переводе с английского – «профессиональный», см. [www.translate.ru](http://www.translate.ru), <https://www.lingvolive.com>), выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом белого цвета. Правовая охрана знаку по международной регистрации №790487 на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 03, 05, 06, 08, 10, 16, 20, 21, 28 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «» [4] по международной регистрации №1033798 с конвенционным приоритетом от 10.09.2009 является комбинированным, представляет собой композицию из четырехугольника белого цвета с черным контуром, включающего изобразительный элемент в виде стилизованного цветка лотоса и словесного элемента «LOTUS», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. Четырехугольник расположен на фоне ленты черного цвета, в нижней части которой находится не обладающий различительной способностью неохраноспособный словесный элемент «PROFESSIONAL» (значение слова см. выше), выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом белого цвета. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1033798 на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 05, 21 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «» [5] по международной регистрации №607689 с приоритетом от 22.08.1997 является комбинированным, включает в свой состав вертикально-ориентированный прямоугольник, в состав которого входят изобразительный элемент в виде стилизованного цветка лотоса и словесного элемента «LOTUS», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Ниже на фоне черного цвета расположен не обладающий различительной способностью неохраноспособный словесный элемент «PROFESSIONAL» (значение слова см. выше), выполненный буквами латинского

алфавита стандартным шрифтом белого цвета. Правовая охрана знаку по международной регистрации №607689 на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 03, 05, 06, 08, 10, 16, 20, 21, 25 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «» [6] по международной регистрации №1046648 с конвенционным приоритетом от 18.12.2009 является комбинированным, включает в свой состав окружность с красным контуром, на которой расположены не обладающие различительной способностью неохраняемые словесные элементы «APPROVED SUPPLIER» (в переводе с английского – «утвержденный поставщик», см. [www.translate.ru](http://www.translate.ru), <https://www.lingvolive.com>). На фоне окружности расположен четырехугольник белого цвета с синим контуром, включающий изобразительный элемент в виде стилизованного цветка лотоса и словесного элемента «LOTUS», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. Четырехугольник расположен на фоне ленты синего цвета, в нижней части которой находится не обладающий различительной способностью неохраноспособный словесный элемент «PROFESSIONAL» (значение слова см. выше), указывающий на назначение товаров, выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом белого цвета. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1046648 на территории Российской Федерации предоставлена для товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «» [7] по международной регистрации №1200735 с конвенционным приоритетом от 29.10.2013 является комбинированным. В верхней части знака расположен изобразительный элемент в виде композиции из комбинации трех капель красного и синего цвета, рядом с которым расположен словесный элемент «LOTOS» (в переводе с английского языка означает «лотос», см. онлайн переводчик [www.translate.ru](http://www.translate.ru), <https://www.lingvolive.com>), выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. Ниже расположены не обладающие

различительной способностью неохраняемые словесные элементы «LUBRICATION SERVICE» (в переводе с английского языка «смазочный сервис», см. [www.translate.ru](http://www.translate.ru), <https://www.lingvolive.com>), выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом голубого цвета, а также изобразительный элемент в виде двух зубчатых колес. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1200735 на территории Российской Федерации предоставлена для товаров и услуг 12, 16, 18, 21, 25, 37, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « Лотус» [8] по свидетельству №195038 с приоритетом от 26.11.1998 (срок действия регистрации действует до 26.11.2018) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак по свидетельству №195038 зарегистрирован для товаров и услуг 05, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « LOTUS» [9] по свидетельству №246116 с приоритетом от 30.07.2001 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству №246116 зарегистрирован для товаров и услуг 08, 21, 26, 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « Lotus SUPERCENTER» [10] по свидетельству №332300 с приоритетом от 11.10.2005 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного цветка, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесные элементы: «LOTUS» и «SUPERCENTER». Словесный элемент «SUPERCENTER» (в переводе с английского языка «суперцентр», см. [www.translate.ru](http://www.translate.ru), <https://www.lingvolive.com>) не обладает различительной способностью, указан в качестве неохраняемого элемента. Товарный знак по свидетельству №332300 зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « LOTUS 卜 蜂 莲 花» [11] по свидетельству №377140 с приоритетом от 22.06.2007 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного цветка в круге,

изображение иероглифов, а также выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «LOTUS». Товарный знак по свидетельству №377140 зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**LOTUS**» [12] по свидетельству №377141 с приоритетом от 22.06.2007 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству №377141 зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ.

Обозначение «**LOTOS**» [13] по заявке №2017724883 с приоритетом от 21.06.2017 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены решением Роспатента от 29.09.2018.

К указанным обстоятельствам относится истечение срока действия правовой охраны противопоставленного товарного знака «**Лотус**» [8] по свидетельству №195038 – 26.11.2018, который не был продлен правообладателем.

Кроме того, в отношении обозначения «**LOTOS**» [13] по заявке №2017724883 было принято решение о государственной регистрации только для товаров 11 класса МКТУ, в отношении противопоставленных услуг 35 класса МКТУ товарном знаку в государственной регистрации было отказано.

В этой связи указанные противопоставления [8], [13] более не рассматривается в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В этой связи анализу на сходство и однородность с заявленным обозначением подлежат противопоставления [1] - [7], [9] - [12].

При проведении сопоставительного анализа на предмет выявления сходства (тождества) заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [7], [9] - [12] установлено следующее.

Заявленное обозначение «**LOTUS**» (произносится как [лотус]), как было указано выше, является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «LOTUS» имеет определенное смысловое значение – в переводе с английского языка означает название нескольких видов цветущих травянистых болотных и водяных растений жарких стран со съедобными плодами, из семейства кувшинковых. Данный словесный элемент в отношении заявленных товаров и услуг носит фантазийный характер, что обуславливает вывод о его сильной индивидуализирующей функции.

Словесный элемент «LOTUS» также является единственным индивидуализирующим элементом противопоставленных товарных знаков «**LOTUS**» [9] и «**LOTUS**» [12], которые, также как заявленное обозначение, выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [9], [12] являются тождественными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем заявленному словесному обозначению «**LOTUS**»

противопоставлены комбинированные товарные знаки «» [1], «»

[2], «» [3], «» [4], «» [5], «» [6], «»

[7], «» [10], «» [11].

Для определения сходства с заявленным словесным обозначением противопоставленные товарные знаки должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а

руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. При этом во внимание должно приниматься сходство именно сильных индивидуализирующих элементов.

Основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. При этом во внимание должно приниматься сходство именно сильных словесных индивидуализирующих элементов.

Таким сильным индивидуализирующим элементом в противопоставленных комбинированных товарных знаках является слово «LOTUS», имеющее одинаковое звучание и смысловое значение с заявленным обозначением «**LOTUS**».

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков имеет второстепенное значение в силу отсутствия каких-либо графических особенностей исполнения заявленного обозначения, влияющих на его запоминание потребителями. Таким образом, именно фонетическое и семантическое сходство словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

В силу изложенного коллегия пришла к выводу о наличии сходства заявленного словесного обозначения и противопоставленных комбинированных товарных знаков [1] - [7], [10], [11] до степени их смешения в целом.

Что касается сопоставительного анализа перечня товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [7], [9] - [12], то необходимо констатировать следующее.

В своем возражении заявитель отмечает, что ряд приведенных в противопоставленных товарных знаках позиций не соответствует терминологии МКТУ и базовому номеру, под которым соответствующий товар/услуга зарегистрированы и внесены в официальные редакции МКТУ, издаваемые ВОИС. В этой связи следует указать, что МКТУ не содержит исчерпывающий список товаров (услуг), в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака. Лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного знака вправе указывать в перечне товар (услугу), наименование которой отсутствует в МКТУ, дополнительно указав видовое понятие с учетом общепринятой терминологии. В данном случае несовпадение формулировок товаров (услуг), приведенных в противопоставленных товарных знаках, с терминологией, установленной МКТУ, не исключает их сопоставление с заявленными товарами (услугами) с учетом их вида (рода), назначения, области применения.

Что касается довода возражения о некорректности перевода ряда позиций перечня, приведенных в заключении по результатам экспертизы, то он принят коллегией к сведению.

С учетом доводов возражения и корректировки перечня регистрация заявленного обозначения испрашивается заявителем для следующих товаров и услуг:

09 класс МКТУ - перчатки для защиты от несчастных случаев;

10 класс МКТУ - перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей;

17 класс МКТУ - перчатки изоляционные;

21 класс МКТУ - перчатки для мытья автомобиля; перчатки для полирования; перчатки для садово-огородных работ; перчатки кухонные;

25 класс МКТУ - перчатки [одежда];

35 класс МКТУ - информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная); продажа розничная или оптовая

лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения.

Анализ заявленного перечня товаров (услуг) показал, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для различного рода перчаток, среди которых перчатки, относящиеся к одежде (25 класс МКТУ), так и перчатки специального назначения (09, 10, 17, 21 класс МКТУ), а также для услуг 35 класса МКТУ, связанных с торговой деятельностью.

Так, для товаров 09 класса МКТУ правовая охрана на территории Российской



Федерации предоставлена знаку «» [3], при этом в перечне содержится такой товар как «gloves» («перчатки»), который является родовой категорией для всех перчаток специального назначения, включенных в этот класс. При этом следует констатировать, что 09 класс МКТУ включает товары, относящиеся к средствам индивидуальной защиты, среди которых «перчатки для защиты от несчастных случаев», указанные в заявленном перечне по заявке №2017735249. Сопоставляемые товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] совпадают как род/вид, имеют одинаковое назначение, характеризуются одинаковыми каналами сбыта, следовательно, однородны.

Кроме того, в заявленном перечне товаров 17 класса МКТУ по заявке №2017735249 указан такой вид товара как «перчатки изоляционные». Изоляционные перчатки – это защитное средство для рук от поражения электричеством. Основное предназначение и задача заключается в защите кожи рук человека (пальцев, ладоней) от прикосновения к приборам и частям, которые находятся под электрическим напряжением. Изготавливаются такие перчатки, как правило, из листовой резины (резиновые) либо латекса, что обусловило нахождение этого товара в 17 классе МКТУ, который включает изделия из резины. Вместе с тем назначение этих товаров совпадает с назначением товаров 09 класса МКТУ «перчатки» противопоставленного знака [3], т.е. эти перчатки



характеризуются одинаковым назначением, относятся к одному и тому же роду товаров - средства индивидуальной защиты, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте при продаже, что свидетельствует об их однородности.

Регистрация товарного знака по заявке №2017735249 испрашивается также для товаров 10 класса МКТУ «перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей». Приведенные в перечне заявленного обозначения товары 10 класса МКТУ предназначены для использования в медицине с целью достижения асептики или защиты рук от загрязнения при различных неасептических исследованиях и процедурах (см. Большую медицинскую энциклопедию, <https://dic.academic.ru>). В качестве противопоставлений по 10 классу МКТУ в заключении по результатам

экспертизы указаны знаки «» [1], «» [2], «» [3], «» [5].

Противопоставленные знаки «» [1], «» [2], «» [5] получили правовую охрану на территории Российской Федерации для таких товаров 10 класса МКТУ как «alèses; draps d'examen en formats ou en rouleaux» / «draw-sheets, examination sheets in formats or rolls» («пеленки; ткани для обследований в листах или в рулонах») и «alèses; draps d'examen en formats ou en rouleaux; draps pour incontinents; champs opératoires» («пеленки; ткани для обследований в листах или в рулонах; пеленки для операций»). Указанные виды товаров не являются однородными заявленным товарам 10 класса МКТУ, поскольку не совпадают ни по роду, ни по назначению. В этой связи в отношении товаров 10 класса МКТУ противопоставления [1], [2], [3] снимаются.

Вместе с тем в перечне 10 класса МКТУ противопоставленного знака

«» [3] содержится такой товар как «gloves» («перчатки»), который является родовой категорией для перчаток, предназначенных для использования в

медицинских целях, к которым относятся и заявленные товары 10 класса МКТУ «перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей». Таким образом, товары 10 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] совпадают как род/вид, имеют одинаковое назначение, характеризуются одинаковыми каналами сбыта, а, значит, являются однородными.

Кроме того, как отмечалось выше, перечень противопоставленного знака



« [3] также включает товары 09 класса МКТУ, среди которых присутствует товар «gloves» («перчатки»), относящийся к категории специальных средств защиты. Учитывая, что заявленные товары 10 класса МКТУ «перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей» по заявке №2017735249 также являются специальными средствами защиты, в частности, медицинского персонала от негативного воздействия окружающей среды, можно констатировать, что эти товары совпадают по назначению с товарами 09 класса МКТУ противопоставленного знака [3], что обуславливает вывод об их однородности.

Регистрация товарного знака по заявке №2017735249 испрашивается заявителем также для товаров 21 класс МКТУ «перчатки для мытья автомобиля; перчатки для полирования; перчатки для садово-огородных работ; перчатки кухонные».

В отношении товаров 21 класса МКТУ были противопоставлены знаки



« [1],



« [2],



« [3],



« [4],



« [5],



« [7].



Противопоставленные знаки « [4], « [7] получили правовую охрану на территории Российской Федерации для товаров 21 класса МКТУ «cleaning equipment; holders for toilet paper, napkins, tissues, hand towels, paper

towels; soap dispensers, dispensers of hand sanitizing products, air freshening and purifying products; aerosol dispensers, not for medical purposes, toilet paper holders, dishes for soap, napkin holders, towel rails and rings, perfume vaporizers, cotton waste for cleaning, deodorising apparatus for personal use, perfume sprayers» («оборудование для очистки; держатели для туалетной бумаги, салфеток, тканей, полотенец для рук, бумажных полотенец; дозаторы мыла, дозаторы для дезинфекции рук, освежители воздуха и препараты для очистки воздуха; аэрозольные дозаторы, не для использования в медицинских целях, держатели туалетной бумаги, мыльницы, держатели салфеток, вешалки и кольца для полотенец, испарители духов, отходы хлопка для чистки, дезодоранты для индивидуального пользования, пульверизаторы для духов») и «mugs; beer mugs; bottle openers; drinking flasks for travellers» («кружки; пивные кружки; открывалки; фляги для путешественников») соответственно. Указанные виды товаров не являются однородными заявленным товарам 21 класса МКТУ «перчатки для мытья автомобиля; перчатки для полирования; перчатки для садово-огородных работ; перчатки кухонные», поскольку не совпадают ни по роду, ни по назначению. В этой связи в отношении товаров 21 класса МКТУ противопоставления [4], [7] снимаются.



Вместе с тем в перечнях противопоставленных знаков «» [1],



«» [2], «» [3], «» [5] присутствуют такие товары 21 класса МКТУ как «gants de ménage», «gloves for household purposes» (перчатки для домашнего хозяйства), «rubber gloves» («резиновые перчатки»).



При сопоставлении заявленных товаров 21 класса МКТУ «перчатки для мытья автомобиля; перчатки для полирования; перчатки для садово-огородных работ; перчатки кухонные» с товарами 21 класса МКТУ противопоставленных знаков [1], [2], [3], [5] коллегия приняла во внимание одинаковое назначение этих товаров – предназначены для использования в хозяйственных (бытовых) целях, характеризуются совместной встречаемостью при продаже, ряд сопоставляемых

товаров изготовлены из одного и того же материала («перчатки для мытья автомобиля; перчатки для садово-огородных работ; перчатки кухонные» и «резиновые перчатки») – резины. Указанные обстоятельства обуславливают вывод о наличии однородности товаров 21 класса МКТУ, для маркировки которых



предназначены заявленное обозначение и противопоставленные знаки «» [1],



» [2], «» [3], «» [5].



Регистрация товарного знака по заявке №2017735249 испрашивается для товаров 25 класс МКТУ «перчатки [одежда]». При этом необходимо констатировать, что «перчатки» представляют собой предмет одежды, надеваемый на кисть руки, с отделением для каждого пальца, сшитый из ткани, кожи или вязаный (см. определение из он-лайн Толкового словаря русских существительных, <https://dic.academic.ru>).

В отношении товаров 25 класса МКТУ были противопоставлены знаки



«» [5], «» [7], правовая охрана которым на территории Российской Федерации была предоставлена соответственно для таких позиций как «calots et toques jatables» («пилотки и шапочки одноразовые») и «clothing; footwear and hats» («одежда; обувь и головные уборы»), т.е. для товаров, представляющих собой одежду, т.е. согласно определению словарных источников (см. Большую советскую энциклопедию, <https://dic.academic.ru>) искусственные покровы человеческого тела, в широком смысле слова включает также головные уборы, обувь, перчатки и т.д. Сопоставляемые товары 25 класса заявленного обозначения и противопоставленных знаков [5], [7] совпадают как род/вид, имеют одинаковое назначение, характеризуются одинаковыми каналами сбыта, а, значит, являются однородными.



Кроме того, регистрация товарного знака по заявке №2017735249 испрашивается заявителем в отношении более узкого перечня услуг 35 класс МКТУ,

чем изначально заявленный, а именно «информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная); продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения». Указанные услуги связаны с торговой деятельностью (реализацией товаров).

Так, под понятием потребительская товарная информация подразумеваются сведения о товаре, предназначенные для создания потребительских предпочтений, показывающие выгоды вследствие применения конкретного товара и нацеленные, в конечном счете на потребителей. Эта информация содержит сведения о наиболее привлекательных потребительских свойствах товаров: пищевой ценности, составе, функциональном назначении, способах использования и эксплуатации, безопасности, надежности и др. Эта услуга непосредственно связана с торговой деятельностью.

В свою очередь услугой торговли является результат непосредственного взаимодействия продавца и покупателя, а также собственная деятельность продавца по удовлетворению потребностей покупателя при купле-продаже товаров.

Реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе (статья 39 Налогового кодекса Российской Федерации).

Назначением услуг торговли (реализации товаров) является продажа покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента. Лицами, оказывающими данную услугу, являются торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую

деятельность в целом или продажу отдельных видов товаров. Потребителями данного вида услуги являются все покупатели, заходящие в магазин для покупок.

В отношении услуг 35 класса МКТУ были противопоставлены знаки

«» [6], «**LOTUS**» [9], « Lotus SUPERCENTER» [10], « **LOTUS** 卜 蜂 蓮 花» [11] и «**LOTUS**» [12].

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «» [6] предоставлена для таких услуг 35 класса МКТУ как «distribution and dissemination of advertising materials (flyers, brochures, leaflets, prospectuses, printed material, samples), distribution of publicity materials (flyers, prospectuses, brochures, samples particularly for catalog long distance sales) whether cross-border or not, advertising services provided over the Internet, advertising via electronic media and specifically the Internet, on-line advertising on a computer network, advertising and commercial information services, via the Internet» («сбыт и распространение рекламных материалов (флаеры, брошюры, листовки, проспекты, напечатанные материалы, образцы продукции), распространение рекламных материалов (флаеров, проспектов, брошюр, образцов продукции, особенно предназначенных для продаж по каталогам) за границу или нет, рекламные услуги, оказываемые в сети Интернет, реклама в СМИ и посредством Интернет, интернет-реклама в компьютерной сети, реклама и коммерческая информация в сети Интернет»). Перечисленные услуги связаны с деятельностью в области рекламы.

Реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (статья 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»). рекламные услуги оказываются рекламными агентствами другим лицам - различным

производителям товаров и услуг. Потребителями рекламы являются теле-, радио- и интернет-аудитория, участники выставок.

Следовательно, услуги, связанные с торговлей (реализацией товаров), и непосредственно услуги по рекламе, имеют разные условия реализации, круг потребителей и являются услугами разного рода. В этой связи сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака [6] признаются неоднородными, а данное противопоставление снимается.

Вместе с тем правовая охрана противопоставленному товарному знаку «**LOTUS**» [9] предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; стимулирование сбыта [для третьих лиц]» и услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров», т.е. непосредственно для услуг, связанных с торговлей. Указанные обстоятельства обуславливают вывод о наличии однородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 35, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [9].

При этом коллегия считает необходимым отметить, что услуги 35, 42 классов МКТУ противопоставленного знака [9] не ограничены какой-либо сферой деятельности, а, значит, правовая охрана этого товарного знака может подразумевать также торговлю (реализацию) и таких товаров как «лекарственные средства, ветеринарные и гигиенические препараты и материалы медицинского назначения», т.е. товаров, в отношении которых предполагалась оказание услуг 35 класса МКТУ под заявленным обозначением.



Что касается противопоставленных товарных знаков «**LOTUS**» [10],



и «**LOTUS**» [12], то они зарегистрированы для услуг 35 класса МКТУ «аудит; изучение рынка; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; менеджмент в сфере бизнеса; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях, в том числе постоянно действующих; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными



предприятиями, в том числе помощь в торговых операциях - оптовых и розничных, помощь в управлении супермаркетами». Следует указать, что приведенные выше услуги связаны с маркетингом и менеджментом, что не являются непосредственно услугами по продаже товаров. Однако, формулировка услуги 35 класса МКТУ «помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, в том числе помощь в торговых операциях - оптовых и розничных» противопоставленных товарных знаков [10] - [12] свидетельствует о том, что эта услуга оказывается в сфере деятельности, связанной с торговлей, к которой относятся и услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения. Данное обстоятельство обуславливает вывод об однородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [10] - [12].

Таким образом, учитывая все изложенные обстоятельства дела в совокупности, коллегия пришла к выводу, что наличие противопоставленных товарных знаков



и «**LOTUS**» [12], с которым заявленное обозначение «**LOTUS**» по заявке №2017735249 признается сходным до степени смешения (тождественным) в отношении однородных товаров и услуг 09, 10, 17, 21, 25, 35 классов МКТУ на основании требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, препятствует его регистрации в качестве товарного знака. Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.11.2018, оставить в силе решение Роспатента от 27.09.2018.**