

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 12.12.2025 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Мамаевой Ольгой Михайловной, Томская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024760557, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2024760557 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 03.06.2024 на имя заявителя для индивидуализации товаров 03, 16, 18, 21, 25 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.08.2025 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только для заявленных товаров 16 класса МКТУ. Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров 03, 18, 21, 25 классов МКТУ послужил приведенный в заключении по результатам экспертизы вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам заключения по результатам экспертизы, являющегося неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками иных лиц с более ранним приоритетом, а именно:

- с товарным знаком «  » [1] по международной регистрации №883906 с приоритетом от 03.01.2006, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании 3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 117 PL-05-830 Kajetany, Nadarzyn в отношении товаров 03, 21 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 21 класса МКТУ;

- с товарным знаком «  » [2] по свидетельству №681287 с приоритетом от 05.07.2017, зарегистрированному на имя Общества с ограниченной ответственностью «АЗИМПЕКС», 109469, Москва, б-р Перервинский, 27, корп. 1, в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ;



- с товарным знаком «  » [3] по свидетельству №999720 с приоритетом от 14.12.2022, зарегистрированному на имя Общества с ограниченной ответственностью «СТ ГРУПП», 141031, Московская область, г. Мытищи, п. Вешки, ул. Заводская, стр. 9, каб. 5 в отношении товаров 21 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 21 класса МКТУ;

GIORGIO ARMANI

- с товарным знаком «  » [4] по международной регистрации №1567920 с приоритетом от 30.09.2020, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании GIORGIO ARMANI S.P.A., Via Borgonuovo, 11 I-20121 MILANO (Milano) в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 18, 25 классов МКТУ;

prima
studio

- с товарным знаком «  » [5] по свидетельству №670707 с приоритетом от 16.10.2017, зарегистрированным на имя Ихоршт Екатерины

Евгеньевны, 440047, Пензенская область, г. Пенза, ул. Володарского, 84А, кв.30 в отношении товаров 18,25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 18, 25 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие относительно выводов экспертизы о наличии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками, указав, что они представляют собой абсолютно разные обозначения с точки зрения звукового, визуального и смыслового факторов, а также не могут восприниматься средним потребителем как обозначения, принадлежащие одному и тому же изготовителю товаров (лицу, оказывающему услуги).

Также заявитель обращает внимание, что заявленное обозначение активно используется им в сфере производства и реализации косметической продукции, благодаря чему приобрело известность и узнаваемость среди потребителей, в то время как противопоставленные товарные знаки либо не используются, либо применяются в иных сферах деятельности.

Кроме того, по мнению заявителя, отказ в регистрации товарного знака по заявке №2024760557 со ссылкой на названные экспертизой противопоставления способствует появлению правовой неопределенности и нарушает принцип законных ожиданий заявителя, который руководствуется примерами сосуществующих друг с другом товарных знаков разных правообладателей, зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг, таких как, например, следующие пары товарных знаков:

«IRIS» (1) по международной регистрации №836648 и «» (2) международной регистрации №1681383, «» (3) по международной регистрации №1506126 и «» (4) по свидетельству №867319, «» (5) по свидетельству №892929 и «» (6) международной регистрации №1342326, «» (7) по свидетельству №844619 и «MILLY» (8) по международной регистрации №921914, «KILLY» (9) по международной регистрации №892075 и

«» (10) по свидетельству №583939, «» (11) по свидетельству №432538 и «» (12) по свидетельству №979205.

В процессе рассмотрения возражения заявитель отметил, что зарегистрированные в отношении товаров 03 класса МКТУ товарные знаки

«» [1] по международной регистрации №883906 и «» [2] по свидетельству №681287 более не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку их правовая охрана прекращена.

Помимо вышеизложенного, на заседании коллегии, состоявшемся 20.07.2026, заявитель указал, что решение Роспатента от 15.08.2025 оспаривается им только в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых препятствий для регистрации товарного знака по заявке №2024760557 в настоящее время не имеется.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.06.2024) поступления заявки №2024760557 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 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 подпункта 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.

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.

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.

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; расположения 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 обозначение 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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

Обозначение «» по заявке №2024760557 с приоритетом от 03.06.2024, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 03, 16, 18, 21, 25 классов МКТУ, является комбинированным, включает словесный элемент «Prima», выполненный в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита, где буква «i»

включает изобразительный элемент в виде падающей звезды, след от которой проходит через букву «а».

Основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2024760557 явился вывод административного органа о сходстве заявленного обозначения до степени смешения с товарными знаками иных лиц, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными в отношении однородных товаров, а именно:

«  » [1] по международной регистрации №883906 (для однородных товаров 03 класса МКТУ), « **Prima** » [2] по свидетельству №681287 (для

однородных товаров 03 класса МКТУ), «  » [3] по свидетельству №999720

(для однородных товаров 21 класса МКТУ), «  » [4] по международной регистрации №1567920 (для однородных товаров 18, 25 классов МКТУ),

«  » [5] по свидетельству №670707 (для однородных товаров 18, 25 классов МКТУ).

Между тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [5] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 15.08.2025.

К таким обстоятельствам относится, во-первых, отказ заявителя от притязаний на регистрацию товарного знака по заявке №2024760557 в отношении всех заявленных товаров 18, 25, 21 классов МКТУ, что предопределяет нецелесообразность сопоставительного анализа заявленного обозначения и товарных знаков [3] - [5].

Во-вторых, правовая охрана товарных знаков [1], [2], противопоставленных заявленному обозначению в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, прекратила свое действие. Так, действие правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] по международной регистрации №883906 закончилось

03.01.2026 и ВОИС не продлевалось, а правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №681287 была досрочно прекращена Роспатентом 02.02.2026 в связи с прекращением юридического лица – правообладателя.

Таким образом, прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1] по международной регистрации №883906, [2] по свидетельству №681287 устраняет причины для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса для товаров 03 класса МКТУ и позволяет осуществить регистрацию товарного знака по заявке №2024760557 в этой части.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.12.2025, изменить решение Роспатента от 15.08.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024760557.