


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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.07.2025 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Харсеевой О.В., Чеченская Республика, г. Грозный (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023814590, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2023814590 с приоритетом от 21.11.2023 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.03.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023814590 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «PREMIUM» («Premium» - в переводе с англ. яз. - премиум - отличающийся высшим качеством, лучший; первосортный / см. <https://kartaslov.ru/значение-слова/премиум>; https://economics_finance_en_ru.academic.ru/26086/premium; Англо-русский словарь по экономике и финансам. — М.: Экономическая школа. А.В. Аникин, И.М. Оседчая, Б.Г. Федоров. 1993.) является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на вид, свойства товаров (в том числе, носящее хвалебный характер).

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком "Oksana Richi", зарегистрированным на имя Раенко М.П., 140072, Московская область, Люберецкий р-н, пос. Егорово, РП Томилино, ул. Колхозная, 5а, в отношении товаров 25 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 25 класса МКТУ (св-во № 809037, с приоритетом от 05.12.2020, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом указывалось следующее:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют существенные визуальные отличия;
- входящие в состав сопоставляемых обозначений слова «Roxana» и «Oksana» имеют разное языковое происхождение, различную фонетическую структуру, а также иные ассоциативные и смысловые признаки;
- фонетически сопоставляемые обозначения, несмотря на одинаковое количество букв, отличаются начальными слогами и звуковым составом;
- таким образом, сравниваемые обозначения являются несходными и не могут быть спутаны потребителями в гражданском обороте.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023814590 в отношении заявленных товаров.

К возражению заявителем представлены следующие материалы:

- решение Роспатента от 27.03.2025 по заявке №2023814590 [1];
- сведения о деятельности заявителя [2].

В дальнейшем заявителем в корреспонденции от 03.04.2026 был приобщен к материалам дела полученный от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №809037 оригинал письма-согласия [3] на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023814590 в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 08.04.2026, заявитель выразил свое согласие с включением в состав заявленного обозначения словесного элемента «PREMIUM» в качестве неохраноспособного элемента обозначения, о чем сделана запись в протоколе заседания коллегии.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (21.11.2023) заявки №2023814590 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков

обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).


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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023814590 заявлено



комбинированное обозначение «  », содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения короны, на которой расположены словесные элементы «ROXANA RICHI», «КОРОЛЕВСКАЯ ЭНЕРГИЯ», «PREMIUM», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «PREMIUM», который в переводе с английского языка на русский язык означает «отличающийся высшим качеством, лучший; первосортный» (<https://dic.academic.ru/>), являющийся неохраняемым элементом обозначения в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, указывает на вид, свойства товаров, что заявителем не оспаривается.

В силу того, что анализируемый словесный элемент, благодаря своему пространственному расположению, не занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, он может быть включен в его состав в качестве неохраняемого элемента обозначения.

В качестве основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой указан товарный знак « *Oksana Richi* » по свидетельству №809037, зарегистрированный в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются фонетически сходными за счет сходства звучания словесных элементов «ROXANA RICHI» и «Oksana Richi», а также наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью состава гласных и согласных букв.

Анализ перечней заявленных товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; боди [женское белье]; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; комбинации [белье нижнее]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы купальные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; лифы; плавки; пояса [белье нижнее]; трусы» и товаров 25 класса МКТУ «белье нижнее; боди [женское белье]; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кепки [головные уборы]; козырьки, являющиеся головными уборами; комбинезоны [одежда]; костюмы; костюмы купальные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки; куртки [одежда]; легинсы [штаны]; майки спортивные; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда верхняя; пальто; пижамы; плавки; платья; сандалии; сарафаны; уборы головные; футболки» противопоставленного товарного знака по свидетельству №809037 показал, что они являются однородными, поскольку они объединены родовыми понятиями «одежда, обувь, головные уборы», следовательно, сопоставляемые товары соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными, несмотря на некоторые отличия.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 27.03.2025.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [3] от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №809037, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2023814590 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их

правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №809037 не тождественны, отличаются по визуальному критерию сходства, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [3] от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023814590 в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.07.2025, отменить решение Роспатента от 27.03.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023814590.