


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 23.10.2025 возражение компании Бисванатх Хоузиери Милс Лимитед, Индия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023829497, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2023829497 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 26.12.2023 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 24, 25, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки. Впоследствии перечень заявленного обозначения был ограничен только товарами 25 класса МКТУ по заявлению компании Бисванатх Хоузиери Милс Лимитед, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.07.2024.

Роспатентом 24.06.2025 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023829497 в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком

«VENUS» (свидетельство №507414 с приоритетом от 01.03.2011, срок действия правовой охраны товарного знака продлен до 01.03.2031), зарегистрированным на имя компании Винес Фэшн, Инк., Уан Винес Плаза, 1711 Марко Бич Драйв, Джексонвилль, Флорида, 32224-7615, Соединенные Штаты Америки (US), в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Входящее в состав заявленного обозначения слово «LUX» (в переводе с английского языка означает «люкс» - высшего класса, разряда, сорта. // Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992. <https://translate.yandex.ru/>, <https://translate.academic.ru/lux/en/xx/>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/277948>) указывает на свойства заявленных товаров, а также носит хвалебный характер, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает вывод административного органа относительно неохраноспособности словесного элемента «LUX», но считает необоснованным мнение относительно наличия сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №507414 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, что, по мнению заявителя, подтверждается и позицией правообладателя названного противопоставления, который предоставил заявителю письменное согласие (далее – письмо-согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, подлинник которого представлен с настоящим возражением.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023829497 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ *«одежда; одежда готовая; футболки; изделия трикотажные, изделия чулочно-носочные; белье нижнее; белье нательное; одежда для сна; термоодежда; жилеты; бюстгальтеры; панталоны [нижнее белье]; костюмы спальные; носки; легинсы; колготки; все указанные товары, не являющиеся рабочей одеждой»*.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (26.12.2023) поступления заявки №2023829497 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 подпункта 3 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 и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

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.

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.

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.

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).

Пункт 46 Правил содержит положение о том, что согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ обозначение «» по заявке №2023829497 с приоритетом от 26.12.2023 является комбинированным, включает словесные элементы «LUX», «VENUS», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в красно-синей цветовой гамме.

Словесный элемент «LUX¹» в силу его смыслового значения («люкс» - роскошный, отличающийся высоким качеством) указывает на свойства заявленных товаров, а также носит хвалебный характер, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым для заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Между тем, отказ в государственной регистрации комбинированного заявленного обозначения по заявке №2023829497 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарного знака «VENUS» по свидетельству №507414 с приоритетом от 01.03.2011, зарегистрированного на имя компании Винас Фэшн, Инк. в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

¹ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/33100/люкс?ysclid=mk05c4l2kz417553727>, Энциклопедический словарь, 2009 г.

Однородность сопоставляемых товаров 25 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №507414 заявителем не оспаривается.



Что касается сопоставительного анализа заявленного обозначения «**VENUS**» и противопоставленного товарного знака «**VENUS**» по свидетельству №507414, то данные обозначения характеризуются наличием сходства за счет фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «VENUS²» (имя древнеримской богини Венеры согласно словарю английского языка).


Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно компания Винес Фэшн, Инк. предоставила заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023829497 для заявленных товаров 25 класса МКТУ *«одежда; одежда готовая; футболки; изделия трикотажные, изделия чулочно-носочные; белье нижнее; белье нательное; одежда для сна; термоодежда; жилеты; бюстгальтеры; панталоны [нижнее белье]; костюмы спальные; носки; легинсы; колготки; все указанные товары, не являющиеся рабочей одеждой»*.

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.

Согласно требованиям законодательства, 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

² <https://translate.academic.ru/venus/en/ru/?ysclid=mk05ly9ji6791611493>, Англо-русский словарь В.К. Мюллера.

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

Как установлено выше, заявленное обозначение «» и противопоставленный товарный знак «VENUS» не тождественны, а сходны до степени смешения. Также противопоставленный товарный знак по свидетельству №507414 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №507414 для заявленных товаров 25 класса МКТУ, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять это противопоставление и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023829497 для товаров 25 класса МКТУ с указанием словесного элемента «LUX» в качестве неохраняемого.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2025, отменить решение Роспатента от 24.06.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023829497.