

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 возражение, поступившее 06.06.2025, поданное ООО «КЕДР», Ивановская обл., Лежневский р-н, п. Лежнево (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024704874, при этом установлено следующее.

Обозначение «**A'SHU ATELIER**» по заявке №2024704874, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.01.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 04, 21, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 07.02.2025 о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 03, 04, 21 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «ATELIER».

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении указано, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ATELIER» в переводе с английского языка означает «ателье, студия» - предприятие по оказанию населению различных бытовых услуг (см. Англо-русский словарь Мюллера > atelier fr.; Англо-русский синонимический словарь > atelier; <https://translate.academic.ru/ATELIER/en/ru/>; Энциклопедический словарь, 2009; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/69494/%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%95>; <https://kartaslov.ru/значение-слова/ателье>), в силу своего семантического значения указывает на вид и назначение заявленных товаров, не обладает различительной способностью, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «O'SHU» (св-во №1050053 - приоритет от 02.10.2023), зарегистрированным на имя Шулкиной Ольги Валентиновны, 431800, Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул. Комсомольская, 37, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

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

- сравниваемые обозначения отличаются по звуковому критерию сходства, поскольку словесные элементы сопоставляемых обозначений произносятся по-разному (заявленное обозначение «A'SHU ATELIER» звучит как [аш`у ат`эл`ий`э], противопоставленный товарный знак «O'SHU» звучит как [ошу]), состоят из разного количества слов, слогов, разного количества и состава букв, отличаются ударениями;

- заявленное обозначение не совпадает с противопоставленным товарным знаком по большинству признаков смыслового сходства – логическое ударение, противоположность заложенной идеи, что обуславливает отсутствие сходства сравниваемых обозначений по смысловому признаку сходства;

- анализируемые обозначения при первом впечатлении не представляются сходными, производят разное первое зрительное впечатление, за счет различного

графического решения и цветового оформления, словесные элементы сравниваемых обозначений визуально отличаются за счет использования разных шрифтов, использования различных цветов;

- учитывая вышесказанное, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «O'SHU» по свидетельству №1050053 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;

- заявленное обозначение обладает высокой различительной способностью, известностью и узнаваемостью, ассоциируется с деятельностью заявителя по заявке, ввиду длительного и интенсивного использования в отношении заявленных товаров;

- заявитель осуществляет деятельность с 03.12.2009 года, занимается производством одежды, соответствующей исламским канонам, предназначенной для женщин, соблюдающих религиозные предписания;

- ООО «КЕДР» является владельцем и администратором домена ashudesign.ru, на котором расположен официальный сайт с представленной информацией о производимых товарах, с использованием заявленного обозначения;

- заявитель активно использует социальные сети для продвижения своей деятельности, в частности, на платформе социальной сети «ВКонтакте» размещена информация о предоставляемых услугах, производимых товарах, а также контактные данные;

- отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «A'SHU ATELIER» в качестве товарного знака по заявке №2024704874 способствует появлению правовой неопределенности, поскольку заявителем приведены примеры иных регистраций товарных знаков, принадлежащих разным правообладателям и зарегистрированных для однородной деятельности.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (22.01.2024) поступления заявки № 2024704874 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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.

Признаки, указанные в пункте 42 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2024704874 заявлено словесное обозначение «**A'SHU ATELIER**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. При этом после первой буквы «А» в слове «ASHU» расположен апостроф.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «ATELIER», который является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означает «ателье, студия», то есть предприятие по оказанию населению различных бытовых услуг (<https://dic.academic.ru/>). В этой связи данный словесный элемент не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указывает на вид и назначение заявленных товаров. Исключение из правовой охраны словесного элемента «ATELIER» заявленного обозначения, заявителем в возражении не оспаривается.


Ввиду того, что словесный элемент «ATELIER» заявленного обозначения является «слабым», неохраноспособным элементом обозначения, восприятие заявленного обозначения формируется, в первую очередь, за счет «сильного» словесного элемента «A'SHU».

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6

статьи 1483 Кодекса, то коллегия установила следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №1050053



представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее квадрат, на фоне которого расположен словесный элемент «OSHU», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Над первой буквой «О» слова «OSHU» расположен знак ударения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Следует отметить, что в противопоставленном комбинированном товарном знаке основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «OSHU», поскольку на него обращает внимание в первую очередь потребитель, он легче запоминается при восприятии обозначения в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

Сопоставительный анализ словесных элементов «A'SHU» заявленного обозначения и «ÓSHU» противопоставленного товарного знака показал, что они характеризуются высокой степенью фонетического сходства. Так, согласно правилам английского языка, сравниваемые словесные элементы «A'SHU» и «ÓSHU» обозначений прочитываются как [A'ШУ] и [ОШУ], соответственно, ввиду чего имеет место близкое их звучание. Помимо этого, в сопоставляемых элементах наблюдается фонетическое тождество конечных частей обозначений [-SHU] и [-SHU], занимающих большую часть словесных элементов сравниваемых обозначений. Отличие состоит только в одном звуке [A] и [O], что не приводит к выводу о признании сравниваемых обозначений несходными по фонетическому критерию сходства. Более того, фонетическое сходство обеспечивается наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и

звукосочетаний по отношению друг к другу, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных звуков.

Вышеуказанный вывод о фонетическом сходстве словесных элементов сравниваемых обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

Отсутствие сведений о семантике сравниваемых словесных элементов не позволяет коллегии провести анализ по семантическому признаку сходства.

С точки зрения визуального признака сходства сопоставляемые словесные элементы являются сходными, поскольку выполнены заглавными буквами одного алфавита. Визуальное сравнение слов свидетельствует о тождественном графическом написании большинства букв, входящих в состав сравниваемых обозначений, в связи с чем коллегия приходит к выводу о графическом сходстве обозначений. Кроме того, визуальное сходство сопоставляемых словесных элементов определяется за счет присутствия в них изображений (апострофа и ударения), находящихся в начальной части анализируемых словесных элементов обозначений.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия констатирует сходство заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака по свидетельству №1050053, установленное на основе высокой степени фонетического и графического сходства словесных элементов сопоставляемых обозначений.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых знаков и ассоциировании их друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Сопоставительный анализ однородности заявленных товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024704874, и товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Заявленные товары 25 класса МКТУ являются однородными товарам 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №1050053, так как сравниваемые товары относятся к одной родовой группе товаров «одежда, обувь, головные уборы», в силу чего они соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Следует отметить, что в возражении однородность сравниваемых товаров заявителем не оспаривается.

На основании изложенного, коллегией установлено, что сопоставляемые товары 25 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней, с учетом, к тому же, как уже отмечалось выше, высокой степени сходства сравниваемых знаков, коллегией однозначно усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности вышеуказанных товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение по заявке № 2024704874 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 25 класса МКТУ, так как противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Примеры регистрации иных товарных знаков, приведенных в возражении, не могут выступать в качестве убедительных мотивов в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

Приведенные в возражении данные о деятельности заявителя по продвижению на российском рынке одежды, не могут быть приняты во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливается тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы противопоставленные знаки, а не фактически осуществляемая деятельность.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.06.2025, оставить в силе решение Роспатента от 07.02.2025.