


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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.11.2024 возражение Индивидуального предпринимателя Яковлевой Виктории Юрьевны (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023778416, при этом установила следующее.


Обозначение «**Oval**» по заявке №2023778416 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 24.08.2023 на имя заявителя для индивидуализации услуг 44 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 05.09.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками иных лиц с более ранним приоритетом, а именно:

- с товарным знаком «» [1] (свидетельство №879977 с приоритетом от 26.10.2020), зарегистрированным в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ


на имя Валиахметовой Ольги Андреевны, 454100, г. Челябинск, ул. Бейвеля, д. 14, кв. 187;

- с товарным знаком « AYAL CLINIC» [2] (свидетельство №776968 с приоритетом от 30.01.2020), зарегистрированным в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛАБОРАТОРИЯ СОВЕРШЕНСТВА «КЛЕО», 125252, Москва, ул. Гризодубовой, 4, кор.3, эт. 1, пом. I, ком. 1.

В поступившем возражении заявитель приводит доводы об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками, мотивируя свои выводы семантическими, фонетическими и графическими отличиями сравниваемых обозначений. Также заявитель указывает на то, что правообладатель противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №879977 предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023778416 в отношении части заявленного перечня товаров 44 класса МКТУ.

В этой связи заявитель считает возможным сократить заявленный перечень услуг 44 класса МКТУ до следующего: *«массаж; массаж лица; услуги в области гигиены, оказываемые лицами или учреждениями людям; салоны красоты»*.

Также в возражении проводится сопоставительный анализ услуг 44 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №776968, которые, как полагает заявитель, не являются однородными, как до сокращения заявленного перечня, так и после.

Заявитель обращает внимание, что ему уже принадлежит товарный знак «oval» по свидетельству №898043, зарегистрированный в отношении услуг 44 класса МКТУ *«массаж; массаж лица; услуги в области гигиены, оказываемые лицами или учреждениями людям; салоны красоты»*, наличие которого, как отмечается в возражении, порождает необходимость административного органа соблюдать принцип правовой определенности и законных ожиданий заявителя относительно возможности регистрации заявленного обозначения со спорным элементом «OVAL» в качестве товарного знака, как минимум, в отношении тех же позиций. При этом при экспертизе

товарного знака по свидетельству №898043 товарный знак [2] по свидетельству №776968 не противопоставлялся.

Принимая во внимание все вышеизложенные доводы, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023778416, как минимум в отношении скорректированного перечня услуг 44 класса МКТУ *«массаж; массаж лица; услуги в области гигиены, оказываемые лицами или учреждениями людям; салоны красоты»*, или, как максимум, для всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

Доводы возражения сопровождаются сведениями из онлайн-переводчиков, информацией об упомянутых в возражениях товарных знаках, а также оригиналом письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №879977.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.02.2025, заявитель ходатайствовал об исключении заявленного перечня услуг 44 класса МКТУ такой позиции как *«имплантация волос»* в связи с наличием этой позиции в противопоставленном товарном знаке [2] по свидетельству №776968.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.08.2023) поступления заявки №2023778416 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 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 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 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, 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.

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).


Заявленное обозначение «**Oval**» по заявке №2023778416 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 24.08.2023 является словесным, выполнено заглавными и строчными буквами латинского алфавита, при этом заглавная буква имеет оригинальное графическое исполнение.

Заявленное обозначение по заявке №2023778416 было подано на регистрацию в качестве товарного знака для услуг 44 класса МКТУ «*депиляция восковая; имплантация волос; маникюр; массаж; парикмахерские; пирсинг; татуирование; услуги барбершопов; услуги в области ароматерапии; услуги косметологов; услуги по*


окрашиванию волос; услуги салонов красоты; услуги саун; услуги соляриев; услуги турецких бань; услуги эстетические; массаж лица; услуги в области гигиены, оказываемые лицами или учреждениями людям».

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023778416 в отношении всех заявленных услуг по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, обусловлен наличием противопоставленных товарных знаков



«» [1] по свидетельству №879977 с приоритетом от 26.10.2020,




«» [2] по свидетельству №776968 с приоритетом от 30.01.2020, принадлежащим иным лицам.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №879977 зарегистрирован для услуг 44 класса МКТУ *«маникюр; массаж; парикмахерские; педикюр; тирсинг; салоны красоты; советы по вопросам здоровья; татуирование; услуги визажистов; услуги соляриев».*

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №776968 зарегистрирован для услуг 44 класса МКТУ *«больницы; диспансеры; дома с сестринским уходом; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; лечение с помощью животных [зоотерапия]; логопедия; мануальная терапия [хиропрактика]; обследование медицинское; ортодонтия; осеменение искусственное; паллиативная помощь; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; санатории; скрининг; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; стоматология; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги нетрадиционной*

медицины; услуги оптиков; услуги ортодонтические; услуги по исправлению дефектов речи; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая; хосписы; центры здоровья».


При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.


К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака «» [1] по свидетельству №879977, в котором Валиахметова Ольга Андреевна не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2023778416 для ограниченного перечня услуг 44 класса МКТУ *«массаж; услуги в области ароматерапии; услуги салонов красоты; услуги эстетические; массаж лица; услуги в области гигиены, оказываемые лицами или учреждениями людям».*

Вместе с тем, приняв во внимание упомянутое письмо-согласие, коллегия исходит из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, согласно которым 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 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 или общеизвестным товарным знаком.

Так, противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству №879977 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком. Сведениями о способности заявленного обозначения вызывать не соответствующие действительности представления о лице, оказывающем услуги 44 класса МКТУ, коллегия не располагает.

Также необходимо констатировать, что заявленное словесное обозначение «**Oval**» и противопоставленный комбинированный товарный знак «» [1] по свидетельству №879977 очевидным образом не тождественны, однако, вопреки мнению заявителя, характеризуются наличием сходства.

Так, словесный элемент «**OVAL**», означающий в переводе с английского языка «овал, овальный¹», в составе заявленного обозначения является единственным индивидуализирующим элементом, а в противопоставленном товарном знаке этот элемент занимает первоначальное положение, акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь. В свою очередь слово «**NAIL**», хоть и не исключено из правовой охраны, тем не менее, для услуг 44 класса МКТУ в области салонов красоты, где присутствуют услуги ногтевого сервиса, в силу своей семантики (в переводе с английского языка означает «ноготь²») является слабым. Словесный элемент «**STUDIO**» (в переводе с английского «студия³») индивидуализирующую функцию не выполняет, являясь неохраняемым элементом противопоставленного товарного знака, занимает в его составе периферийное положение.

Наличие в сравниваемых обозначениях индивидуализирующего элемента «**OVAL**», имеющего одинаковую фонетику, семантику и выполненного буквами одного алфавита, способствует выводу о сходстве сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

¹ Англо-русский словарь, <https://translate.academic.ru/%28oval%29/en/ru/?ysclid=m7n5k7r2ox181334584>.


² Англо-русский словарь, <https://translate.academic.ru/nail/en/ru/>

³ Англо-русский словарь, <https://translate.academic.ru/studio/en/ru/>.

Что касается сопоставляемых услуг 44 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №879977, то они характеризуются высокой степенью однородности, поскольку связаны с предоставлением оздоровительных и косметологических процедур.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №879977, а также однородность услуг 44 класса МКТУ, обуславливают вывод об их сходстве до степени смешения друг с другом.

Необходимо обратить внимание, что согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной в ряде дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017), наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака « AVAL CLINIC» [2] по свидетельству №776968 показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №776968 зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ в области медицины и оздоровления организма.

Приведенные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] услуги 44 классов МКТУ либо идентичны («имплантация волос»), либо относятся к одной категории деятельности – услуги оздоровительного характера, связанные с водными процедурами («услуги саун; услуги турецких бань» и «услуги бальнеологических центров»), оздоровление при помощи нетрадиционной медицины («услуги в области ароматерапии» и «услуги нетрадиционной медицины»), услуги в области эстетической медицины («услуги эстетические» и «имплантация волос»), физиотерапевтическая помощь («массаж» и «физиотерапия»), что предопределяет

вывод об их одинаковом назначении, круге потребителей, условиях предоставления, а, следовательно, об однородности.

Что касается сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], то необходимо отметить следующее.

Противопоставленный комбинированного товарного знака включает в свой состав как индивидуализирующий изобразительный элемент в виде композиции из геометрических фигур, так и словесные элементы «AVAL» и «CLINIC⁴», при этом слово клиник, в переводе с английского языка означающий «клиника, лечебница» является неохраноспособным для услуг, связанных с медициной и здоровьем. Тем самым основным в качестве основного индивидуализирующего словесного элемента противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №776968 выступает слово «AVAL».

Коллегия приняла к сведению довод заявителя относительно семантики слова «AVAL⁵», означающего в лексике английского языка поручительство в платеже. Тем не менее, данное понятие является узкоспециализированным, вследствие чего названное слово может восприниматься российским потребителем в качестве фантазийного слова, что нивелирует значение семантического критерия сходства.

Вместе с тем, сопоставляемые индивидуализирующие словесные элементы «OVAL» и «AVAL» характеризуются высоким фонетическим сходством за счет тождества звучания большинства совпадающих букв, звуков и звукосочетаний. При этом находящиеся в безударном положении начальные гласные в словах «OVAL» и «AVAL» редуцируются, а, значит, произносятся одинаково. Также необходимо отметить, что использование в сравниваемых обозначениях словесных элементов буквами одного и того же латинского алфавита усиливает их ассоциирование друг с другом в целом. Сходство индивидуализирующих словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №776968 приводит к выводу об их сходстве друг с другом.

Необходимо отметить, что при анализе сходства товарных знаков и однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены,

⁴ Англо-русский словарь, <https://translate.academic.ru/clinic/en/ru/?ysclid=m7ojucr1mk368603155>.

⁵ Англо-русский словарь, <https://translate.academic.ru/aval/en/ru/>.


принимается во внимание сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

В данном случае коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

Все вышеизложенное приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Тем не менее, наличие подлинника письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №879977, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять данное противопоставление в отношении указанных в письме-согласии услуг 44 класса МКТУ *«массаж лица; услуги в области гигиены, оказываемые лицами или учреждениями людям; салоны красоты»*, которые, при этом не однородны услугам 44 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №776968.

Следовательно, регистрация товарного знака по заявке №2023778416 для названной части заявленных услуг 44 класса МКТУ представляется обоснованной.

Наличие исключительного права заявителя на товарный знак «» по свидетельству №898043, зарегистрированный для услуг 44 класса МКТУ *«массаж; массаж лица; услуги в области гигиены, оказываемые лицами или учреждениями людям; салоны красоты»* было принято во внимание при анализе доводов возражения о необходимости соблюдения в данном споре принципа правовой определенности. Между тем, применение данного принципа не предполагает отхода от общеправовых принципов законности и разумности, в связи с чем безусловное следование ранее

выраженной правовой позиции в случае, если она не соответствует требованиям закона и иных нормативных правовых актов, вступает в противоречие с этими принципами.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2024, отменить решение Роспатента от 05.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023778416.