

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 24.05.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Флегановым Олегом Владимировичем, г. Екатеринбург, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022768990, при этом установила следующее.

Обозначение «ОСН» по заявке №2022768990, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.09.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ «услуги оптиков».

Роспатентом 27.02.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022768990. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных услуг 44 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени



смешения с товарным знаком «**«OCHI»**» по свидетельству №879284 с приоритетом от 15.02.2022, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Мельничука Виктора Константиновича, Иркутская область, р-н. Иркутский, пос. Молодежный, в отношении услуг 44 класса МКТУ, однородных заявленным.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.05.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.02.2023.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения, поскольку в перечне товарного знака по свидетельству №879284 представлены неоднородные услуги, связанные с уходом за телом (массаж, сауны, салоны красоты), тогда как правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг по изготовлению и продаже очков, предназначенных для ношения на лице с целью устранения недостатков зрения или для защиты глаз (то есть для услуг оптиков).

Сравниваемые услуги являются различными и направленными на разный круг потребителей, не имея между собой пересечения в обыденной жизни, так как маникюрные салоны, парикмахерские и сауны не оказывают услуг по проверке зрения, изготовлению очков и их продаже.

Согласно сведениям из сети Интернет, противопоставленный товарный знак фактически используется для маркировки специализированной деятельности по наращиванию ресниц и уходу за бровями, которая не связана с испрашиваемыми услугами оптиков.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 27.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022768990 в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (28.09.2022) заявки №2022768990 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил 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; 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;

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 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.

Согласно пункту 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 №2022768990 заявлено словесное обозначение «ОСНІ», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению



противопоставлен комбинированный товарный знак «» по свидетельству №879284, включающий слово «OCHI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Под словом «OCHI» на фоне прямоугольника красного цвета размещен словесный элемент «studio», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал следующее.

Словесный элемент «studio» является неохранимым элементом товарного знака по свидетельству №879284. Таким образом, основным, с точки зрения индивидуализации, в противопоставленном товарном знаке является доминирующий визуально словесный элемент «OCHI».

Анализ по звуковому критерию сходства показал, что заявленное обозначение и основной индивидуализирующий элемент товарного знака по свидетельству №879284 являются фонетически тождественными.

Слово «OCHI» выявлено в лексике испанского языка и переводится на русский язык как: 1. вон!, пошли!; 2. ягуар (см. Универсальный испано-русский словарь <https://translate.academic.ru/ochí/es/ru/>). Вместе с тем знания российских потребителей недостаточны для восприятия семантики данного слова с испанского языка, в связи с чем наиболее вероятным является восприятие слова «OCHI» в качестве фантазийного. Указанное приводит к превалирующей роли иных признаков сходства словесных обозначений.

Кроме того, общий алфавит и совпадение всех графем слова «OCHI» определяют общее визуальное сходство знаков.

Высокая степень сходства единственного индивидуализирующего словесного элемента заявленного обозначения и основного с точки зрения индивидуализации словесного элемента противопоставленного товарного знака, обусловленная наличием фонетического тождества и графического сходства словесного элемента

«ОСН», приводит к ассоциированию заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству №879284.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ «услуги оптиков».

Согласно Номенклатуре медицинских услуг, утверждённой приказом Минздрава России от 13 октября 2017 г. № 804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг» (с изменениями и дополнениями), деятельность по медицинской оптике относится к номенклатуре медицинских услуг классов "А", "В", осуществление которых допускается при наличии соответствующей лицензии, в которую входят: определение характера зрения, гетерофории, определение ретинальной остроты зрения, подбор очковой коррекции зрения, подбор контактной коррекции зрения, комплекс исследований для диагностики нарушения зрения, определение рефракции с помощью набора пробных линз, подбор ортokerатологических линз.

Товарный знак по свидетельству №879284 зарегистрирован, в том числе, для услуг 44 класса МКТУ «консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; услуги медицинских клиник; услуги по оценке состояния здоровья».

В перечне противопоставленного товарного знака представлены обобщенные родовые позиции медицинских услуг, которые могут включать, в том числе, услуги оптиков.

Таким образом, сопоставляемые услуги относятся к одной и той же родовой группе медицинских услуг, имеют общие признаки родовой группы, такие как круг потребителей, назначение, условия/места оказания и, следовательно, являются однородными.

Факт того, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован для услуг 44 класса МКТУ, относящихся к той же категории услуг, что и услуги противопоставленного товарного знака, а именно медицинским услугам, обуславливает вероятность смешения сопоставляемых товарных знаков в гражданском обороте.

Кроме того, необходимо отметить, что анализу на предмет однородности подлежит не фактическая деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, а услуги, представленные в их перечнях.

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения товарного знака по свидетельству №879284, с учетом однородности услуг 44 класса МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня услуг 44 класса МКТУ, поскольку оно не соответствует для этих услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 27.02.2023.**