


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 18.09.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Карагодиной О.А., Волгоградская область, г. Волжский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023751124, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке № 2023751124 с приоритетом от 14.06.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43, 44 классов МКТУ.

Роспатентом 19.03.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023751124 в отношении части заявленных услуг 44 класса МКТУ. В отношении всех услуг 43 класса МКТУ и части услуг 44 класса МКТУ экспертизой было отказано.

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

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «коала» по свидетельству № 218331 с приоритетом от 30.06.2000, зарегистрированным на имя ООО "Информика", 119607, Москва, Мичуринский пр-кт., 31, корп. 1, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43, 44 классов МКТУ;

- с товарным знаком «коала» по свидетельству № 833479 с приоритетом от 30.06.2000, зарегистрированным на имя ООО "ДЕВЕНПОРТ ГРУПП", 143050, Московская обл., г. Одинцово, деревня Малые Вязёмы, Петровское шоссе, д. 5, помещение 92, офис 10, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении от 18.09.2024 и дополнениях к нему, указывалось следующее:

- заявитель согласен с выводами экспертизы касательно сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками;

- заявитель отказывается от регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 43 класса МКТУ, являющихся однородными услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 833479, в связи с чем противопоставление по данному товарному знаку должно быть снято;

- заявитель просит зарегистрировать товарный знак в отношении сокращенного перечня услуг 44 класса МКТУ «аренда генераторов водородной воды для ванн; арт-терапия; депиляция восковая; иглоукалывание; имплантация волос; маникюр; массаж; музыкотерапия; парикмахерские; педикюр; пирсинг; татуирование; терапия баночная; терапия мануальная [хиропрактика]; терапия речевая; терапия танцевальная; услуги барбершопов; услуги в области ароматерапии; услуги косметологов; услуги общественных бань для гигиенических целей; услуги оптиков; услуги по окрашиванию волос; услуги психологов; услуги салонов красоты; услуги саун; услуги соляриев; услуги турецких бань; услуги

эстетические; хирургия пластическая; эрготерапия» (см. корреспонденцию от 29.01.2026);

- Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.02.2025 по делу №СИП-1166/2024 правовая охрана товарного знака по свидетельству №218331 была досрочно прекращена в отношении услуг 42 класса МКТУ «медицинский, гигиенический и косметический уход; лечебные и медико-профилактические услуги; бани; санитарная служба».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении указанного выше скорректированного заявителем перечня заявленных услуг 44 класса МКТУ.

К материалам возражения было приложено решение Суда по интеллектуальным правам от 24.02.2025 по делу №СИП-1166/2024 (1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.06.2023) поступления заявки №2023751124 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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 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 №2023751124 заявлено комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент в виде контура четырёхугольника, внутри которого расположен словесный элемент «KOALA», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня услуг 44 класса МКТУ.

Следует указать, что, несмотря на оригинальное шрифтовое исполнение заявленного обозначения, оно легко прочитывается потребителями как слово «KOALA».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№218331, 833479 представляют собой словесные обозначения «коала» и «коала», выполненные строчными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов «KOALA» и «коала»/«коала».

Словесный элемент «KOALA» в переводе с английского языка на русский язык означает «коала» - «сумчатый медведь» (см. интернет-словари, <https://www.google.com/>).

Визуальный критерий сходства, в данном случае, не является определяющим, поскольку противопоставленные обозначения выполнены в стандартном шрифтовом исполнении, без каких-либо графических особенностей.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными, ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

В возражении заявитель отказывается от регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ, в этой связи противопоставленный товарный знак по свидетельству №833479, правовая охрана которого распространяется в отношении услуг 42 класса МКТУ, может не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается анализа однородности испрашиваемых заявителем услуг 44 класса МКТУ «аренда генераторов водородной воды для ванн; арт-терапия; депиляция восковая; иглоукалывание; имплантация волос; маникюр; массаж; музыкотерапия; парикмахерские; педикюр; пирсинг; татуирование; терапия баночная; терапия мануальная [хиропрактика]; терапия речевая; терапия танцевальная; услуги барбершопов; услуги в области ароматерапии; услуги косметологов; услуги общественных бань для гигиенических целей; услуги оптиков; услуги по окрашиванию волос; услуги психологов; услуги салонов красоты; услуги саун; услуги соляриев; услуги турецких бань; услуги эстетические; хирургия пластическая; эрготерапия» и услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №218331, то коллегией было установлено следующее.

В отношении противопоставленного товарного знака заявителем было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о его досрочном прекращении ввиду неиспользования. В результате рассмотрения данного заявления правовая охрана товарного знака по свидетельству №218331 на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 24.02.2025 по делу №СИП-1166/2024 досрочно прекращена в отношении услуг 42 класса МКТУ «медицинский, гигиенический и косметический уход; лечебные и медико-профилактические услуги; бани; санитарная служба» вследствие его неиспользования. Кроме того, в результате государственной регистрации договора

от 20.10.2021 за №РД0378042 исключительное право на товарный знак по свидетельству №218331 было передано ООО «ДЕВЕНПОРТ ГРУПП» в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; рестораны; закусочные; кафе; кафетерии; столовые; буфеты; обслуживание баров; реализация товаров оптом и в розницу; прокат торговых автоматов».

Таким образом, в настоящее время правовая охрана указанного знака действует, в том числе в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; агентства по бронированию мест; услуги психологов; юридические услуги; услуги арбитража; помощь в регистрации предприятий; визовые услуги; промышленные и научные исследования и разработки; экспертиза инженерно-техническая; программирование; консультации в области вычислительной техники; разработка программного обеспечения вычислительных машин; корректировка программного обеспечения вычислительных машин; услуги по обслуживанию программного обеспечения; аренда вычислительных машин; аренда машинного времени; аренда площадей для проведения собраний; архитектура; городское планирование; дизайнерские услуги; садоводство; видеосъемка; фоторепортажи; составление фотокомпозиций; микрофильмирование; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; типографское дело, включая печать, предпечатную подготовку и послепечатные работы; ветеринарные услуги; уход за животными; разведение животных; брачные агентства; организация встреч по интересам; услуги по организации и проведению похорон; сортировка вторичного сырья; геологические изыскания; топографическая съемка; межевое дело; метеослужба; консультации по защите окружающей среды; контроль качества; охранные услуги; сыскные услуги; служба переводов; тушение пожаров; попечительство; прокат оборудования; прокат мебели; прокат посуды; прокат переносных сооружений; служба новостей; сельскохозяйственная служба; химические анализы; служба ухода за детьми; ясли [детские]; выполнение чертежных работ; дома для престарелых; дома отдыха;

санатории; туристические базы; определение подлинности произведений искусства; генеалогия; составление гороскопов; хиромантия».

Сопоставительный анализ испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №218331, показал следующее.

Испрашиваемые услуги 44 класса МКТУ «иглоукалывание, имплантация волос; терапия баночная; терапия речевая; услуги оптиков; хирургия пластическая; аренда генераторов водородной воды для ванн; массаж; арт-терапия; услуги в области ароматерапии; терапия мануальная [хиропрактика]; терапия танцевальная; музыкотерапия; услуги психологов; эрготерапия» являются однородными услугам «санатории, услуги психологов» противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к услугам по оздоровлению организма; услугам, направленным на поддержание психологического и физического здоровья; услугам, оказываемым в лечебно-профилактических учреждениях определенными специалистами, имеющими соответствующее медицинское или психологическое образование, следовательно, они соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей и могут оказываться одними и теми же предприятиями и организациями.

Испрашиваемые услуги 44 класса МКТУ «депиляция восковая; маникюр; парикмахерские; педикюр; пирсинг; татуирование; услуги барбершопов; услуги косметологов; услуги общественных бань для гигиенических целей; услуги по окрашиванию волос; услуги салонов красоты; услуги саун; услуги соляриев; услуги турецких бань; услуги эстетические» относятся к услугам парикмахеров, услугам, относящимся к красоте и эстетической косметологии, в связи с чем они никоим образом не являются однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, относящимся к услугам, оказываемым в санаториях, услугам психологов, ввиду чего сравниваемые услуги отличаются по роду-виду оказываемых услуг, назначению, кругу потребителей и организациям, оказывающим данные услуги, а также не однородны иным услугам противопоставленного товарного знака, относящимся к проживанию, юридическим

и охранным услугам, услугам в области программирования, услугам в области животноводства и т.д.

На основании вышеуказанного, коллегия пришла к выводу об отсутствии однородности вышеуказанных испрашиваемых заявленных услуг 44 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, в силу чего констатирует вывод об отсутствии смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2023751124 в отношении вышеуказанных испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.09.2024, изменить решение Роспатента от 19.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023751124.