

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.05.2024, поданное ООО «ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №955851, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака «» по свидетельству №955851 с приоритетом от 29.12.2022 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.07.2023 по заявке №2022796641 на имя Семеновы Виты Анатольевны, Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 08, 16 и услуг 35, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.05.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №955851 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №984425, правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ, принадлежащему лицу, подавшему возражение;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №984425 ООО «ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА» начал вести свою предпринимательскую деятельность с 2016 года;

- Генеральный директор ООО «ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА» Карпинская Марина Александровна является основателем, директором и практикующим инструктором школы красоты и эстетики ногтей «Золотая Антилопа» с 2016 года;

- школа маникюра «Золотая Антилопа» предлагает профессиональные курсы по маникюру, педикюру, моделированию, дизайну ногтей, а также курсы повышения квалификации в Москве.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №955851 недействительным в отношении услуг 41 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Форма №940 заявки на государственную регистрацию товарного знака №2022793743, свидетельство на товарный знак № 984425;

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА» от 20 октября 2016 г.;

3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА»;

4. Копия устава ООО «ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА»;

5. Информационный плакат чемпионата мира по нейл-арт моделированию, маникюру и дизайну ногтей в Дубае;

6. Регламент Чемпионата мира по маникюру, моделированию и дизайну ногтей «WORLD DUBAI NAULS CUP BY S A VELE V»;

7. Главная страница YouTube-канала школы «Золотая Антилопа» с

расположенным в шапке канала обозначением;

8. Информационные посты аккаунта школы «Золотая Антилопа» в сети Instagram (запрещенная на территории РФ) от 2019, 2020, 2021 гг.;

9. Открытая переписка с дизайнером логотипа «Золотая антилопа» от 2018, 2019 гг.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сведения, изложенные лицом, подавшим возражение, не отражают фактически сложившихся обстоятельств, связанных с созданием Школы маникюра «Золотая Антилопа»;

- правообладатель и Карпинская Марина Александровна вели деятельность под обозначением «Золотая Антилопа» и стилизованным комбинированным обозначением со словесным элементом «АЗ» с 2016 года совместно, в том числе участвуя в уставном капитале ООО «Золотая Антилопа»;

- в ходе возникновения корпоративного конфликта между правообладателем и Карпинской Мариной Александровной в декабре 2022 года, правообладателем как одним из соучредителей ООО «Золотая Антилопа» было принято решение, в связи истечением срока нахождения на должности генерального директора Карпинской Марины Александровны, прекратить ее полномочия без дальнейшего продления до разрешения корпоративного конфликта, назначить нового генерального директора, а также прекратить все движения денежных средств по расчетному счету ООО «Золотая Антилопа»;

- вследствие корпоративного конфликта Карпинская Марина Александровна, желая присвоить себе единолично заслуги и деловую репутацию ООО «Золотая Антилопа», которое создавалось и развивалось с участием правообладателя, создала организацию с тождественным фирменным наименованием - Общество с ограниченной ответственностью «ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА», которое в настоящем споре выступает лицом, подавшим возражение, уже без участия в составе участников правообладателя. После создания лица, подавшего возражение, Карпинская Марина Александровна, действуя недобросовестно в своих интересах, подала от имени лица, подавшего



возражение, на регистрацию в качестве товарного знака обозначение  по заявке №2022793743;

- актуальная практика палаты по патентным спорам исходит из того, что если лицо активно ведет деятельность в составе юридического лица, будучи его генеральным директором и/или учредителем, а также принимает прямое участие в мероприятиях этого юридического лица в качестве специалиста, то сама по себе регистрация на имя такого лица обозначения с тем же элементом не может вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего соответствующие услуги;

- обозначение со словесным элементом «А3», положенное в основу оспариваемого товарного знака, за длительное время использования (с 2016 года) стало ассоциироваться у потребителей услуг 41 класса МКТУ именно с правообладателем в силу ее многократного и активного участия в обучении маникюру под таким обозначением, в связи с чем, правообладатель добросовестно зарегистрировал на свое имя оспариваемый товарный знак;

- важно также отметить, что в настоящее время правообладатель никаким образом не препятствует деятельности лица, подавшего возражение, не инициирует каких-либо судебных разбирательств, связанных с неправомерным использованием оспариваемого товарного знака, а лишь самостоятельно добросовестно ведет свою деятельность под оспариваемым товарным знаком;

- поскольку правообладатель изначально создавал школу маникюра «Золотая Антилопа» совместно с Карпинской Мариной Александровной, являющейся генеральным директором лица, подавшего возражение, он имеет возможность обладать исключительным правом на оспариваемый товарный знак;

- к материалам возражения не было приложено никаких документов, демонстрирующих ведение лицом, подавшим возражение, деятельности по введению услуг 41 класса МКТУ в гражданский оборот под обозначением по заявке №2022793743, содержащим элемент «А3»;

- оспариваемый товарный знак и товарный знак по свидетельству №984425 до сих пор бесконфликтно сосуществовали на рынке, при этом оспариваемый

товарный знак ассоциируется у потребителей с правообладателем;

- правообладатель активно использовал оспариваемый товарный знак, в результате чего в сознании потребителей услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, сложились стойкие ассоциации именно с правообладателем;

- оспариваемый товарный знак и товарный знак по свидетельству №984425 не являются сходными до степени смешения.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.05.2024 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №955851.

С отзывом были представлены следующие материалы:

10. Выписка из государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания на товарный знак по свидетельству РФ №955851;

11. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Золотая Антилопа» (ОГРН 5167746235773);

12. Учредительные документы ООО «Золотая Антилопа» (ОГРН 5167746235773);

13. Трудовой договор, заключенный между ООО «Золотая Антилопа» (ОГРН 5167746235773) и правообладателем;

14. Распечатки страниц социальных сетей;

15. Сертификаты, подтверждающие квалификацию правообладателя и его участие в деятельности ООО «Золотая Антилопа» (ОГРН 5167746235773) в качестве специалиста;

16. Удостоверение о повышении квалификации правообладателя;

17. Свидетельство о профессии рабочего, выданное на имя правообладателя;

18. Лицензия на ведение образовательной деятельности ООО «Золотая Антилопа» (ОГРН 5167746235773);

19. Программа курса, Протокол заседания аттестационной комиссии;

20. Диплом, подтверждающий получение правообладателем образования по специальности «Менеджмент организации»;

21. Решение №9 правообладателя;

22. Выписка из ЕГРЮЛ на лицо, подавшее возражение;

23. Решение Палаты по патентным спорам Роспатента № 2022В01689 (дата утверждения - 23.11.2022);

24. Выписка из государственного реестра заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания на обозначение по заявке №2022793743;

25. Выписка из государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания на товарный знак по свидетельству РФ №984425.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (29.12.2022) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя 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. №482 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; 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 настоящем пункте, 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №955851 представляет



собой комбинированное обозначение «», включающее в свой состав оригинально выполненную композицию из русских букв «АЗ», справа от которой расположены стилизованные изогнутые линии. Правовая охрана предоставлена в темно желто-оранжевом, бронзовом, ярко желтом, желтом цветовом сочетании, в отношении товаров 03, 08, 16 и услуг 35, 41, 44 классов МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №955851 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №984425 [1] является комбинированным, включающим в свой состав оригинально выполненную композицию из русских букв «АЗ», справа от которой расположены стилизованные изогнутые линии. Правовая охрана знаку предоставлена в светло-сером, черном, розовом цветовом сочетании, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа товарных знаков коллегией было установлено, что в их состав входят тождественные буквенные и изобразительные элементы, в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Сходство обусловлено тем, что в сравниваемых товарных знаках присутствует тождественное изображение в виде композиции из русских букв «АЗ», поскольку полностью совпадает стиль исполнения, а именно буквы наложены друг на друга, где нижняя часть буквы «З» закручена вокруг буквы «А», образуя при этом, стилизованную горизонтальную линию в букве «А».

Кроме того, в сравниваемых товарных знаках, справа от сочетания букв расположены полностью совпадающие композиции из двух волнистых линий.

Коллегия отмечает, что анализируемые товарные знаки выполнены в разном цветовом сочетании (темно желто-оранжевом, бронзовом, ярко желтом, желтом/ светло-сером, черном, розовом), однако указанное, не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как цветовое решение носит вспомогательный характер, поскольку не меняют общего зрительного впечатления, создаваемого сравниваемыми обозначениями.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №955851 и противопоставленного товарного знака [1], показал следующее.

Услуги 41 класса МКТУ *«воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; академии [обучение]; исследования в области образования; макетирование публикаций, за исключением рекламных; видеосъемка; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов*

невиртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация показов мод в развлекательных целях; организация развлекательных мероприятий; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; презентация музейных выставок; проведение развлекательных мероприятий; проведение экзаменов; производство подкастов; производство фильмов, за исключением рекламных; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; сертификация образовательных услуг, а именно предоставления обучения и образовательного экзамена; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; тьюторинг; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги медиатек; услуги моделей для художников; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; шоу-программы» оспариваемого товарного знака являются однородными с услугами 41 класса МКТУ «академии [обучение]; библиотеки передвижные; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; издание книг; исследования в области образования; квест

комнаты [развлечения]; кинопрокат; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование музыкальное; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация и проведение спортивных мероприятий; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация развлекательных мероприятий; организация соревнований по электронным видам спорта; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; перевод устный; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; постановка шоу; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление музейного оборудования; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление полей для гольфа; предоставление рейтинга

пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; презентация музейных выставок; проведение развлекательных мероприятий; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство подкастов; производство фильмов, за исключением рекламных; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомagneтофонов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечения; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; сертификация образовательных услуг, а именно предоставления обучения и образовательного экзамена; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги артистов; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги в области азартных игр; услуги в области электронного спорта; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги видеосъемки с помощью дронов; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги игротек; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги медиатек; услуги моделей для художников; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги по раскрашиванию лица; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги проведения

квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги фотографирования с помощью дронов; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы» противопоставленного товарного знака [1], поскольку либо полностью совпадают, либо соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Довод правообладателя о том, что он активно использовал оспариваемый товарный знак, в результате чего в сознании потребителей услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, сложились стойкие ассоциации именно с правообладателем, не может быть принят во внимание, поскольку не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, с указанными выше противопоставленным товарным знаком [1], в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №955851 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.05.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №955851 недействительным в отношении услуг 41 класса МКТУ.