

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.11.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Эталон», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017705944, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2017705944, поданной 17.02.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение

 ЭТАЛОН | средства медицинской  
диагностики



, включающее словесные  
элементы «ЭТАЛОН», «СРЕДСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ»,

выполненные буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде геометрической фигуры.

Роспатентом 17.07.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017705944 в отношении всех заявленных услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим:

Доминирующее положение в заявленном обозначении занимают словесные элементы «ЭТАЛОН» (эталон - мерило, образец для сравнения с чем-либо (см. «Новый словарь иностранных слов», 2009, [https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_fwords/49540/эталон](https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/49540/эталон)), который не обладает различительной способностью, так как характеризует заявленные услуги, в том числе указывает на их качество, а также носит хвалебный характер, и словесные элементы «СРЕДСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ», которые указывают на свойства и назначение заявленных услуг.

Вместе с тем, экспертиза сочла возможным снять основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ, а именно *«реклама наружная; агентства по импорту-экспорту; распространение рекламных материалов; демонстрация товаров; рассылка рекламных материалов; обновление рекламных материалов; распространение образцов; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; реклама; радиореклама; реклама телевизионная; услуги манекеничиков для рекламы или продвижения товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; презентация*

*товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; редактирование рекламных текстов; макетирование рекламы; производство рекламных фильмов; маркетинг; телемаркетинг; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; прокат торговых стендов; услуги рекламные <оплата за клик>; услуги оптовой и розничной продажи товаров третьих лиц; оформление рекламных материалов; прокат рекламных щитов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; управление потребительской лояльностью; написание текстов рекламных сценариев», поскольку заявителем было доказано приобретение заявленным обозначением различительной способности.*

Кроме того, было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

**Эталон**

- по свидетельству №286921 с приоритетом от 29.07.2002 (срок действия регистрации продлен до 29.07.2022) – (1) и



**Группа Эталон**

по свидетельству №439560 – (2) с приоритетом от 26.11.2010, зарегистрированными на имя Акционерного общества «Группа компаний «Эталон», Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- по свидетельству №352308 с приоритетом от 21.10.2005 (срок действия регистрации продлен до 21.10.2025) – (3), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Трэйд Нэймс», Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- по свидетельству №449459 с приоритетом от 18.05.2010 – (4), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «НПО ЭТАЛОН», г. Екатеринбург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Роспатент поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-4) не являются сходными, так как:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 2) отличаются визуально и фонетически. Кроме того, в сравниваемые обозначения заложены разные смысловые значения;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак (3) различаются графически, в силу наличия оригинального графического исполнения противопоставленного знака (3), а также выполнения словесных элементов разными шрифтами и буквами разных алфавитов и, использованием разного цветового решения в сравниваемых обозначениях. Кроме того, заявленное обозначение в целом представляет собой синтаксическую конструкцию, в которой выражена законченная мысль - «ЭТАЛОН средства медицинской диагностики». Противопоставленный знак (3), который представляет собой комбинацию отдельных букв и графических элементов, в связи с чем воспринимается как изобразительный знак;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак (4) имеют визуальные и фонетические различия. Кроме того, в заявленное обозначение и в товарный знак (4) заложены разные смысловые значения;

- все выявленные различия между заявленным обозначением и противопоставленными знаками (1-4) в совокупности указывают на абсолютно

разное общее зрительное впечатление, что исключает их смешение в глазах потребителя;

- заявитель отмечает, что словесный элемент «ЭТАЛОН» используется в составе различных товарных знаков и обозначений, используемых третьими лицами для индивидуализации товаров и услуг, что позволяет сделать вывод о его слабой различительной способности (в подтверждение изложенного заявитель приводит примеры регистрации товарных знаков по свидетельствам: № 531426; №373317; № 537807; № 633275; № 231687; №390835; № 356838; № 277929; № 453516; № 424301; № 385837; № 571201; № 187509 – [2]), а также о бесконфликтном сосуществовании подобных товарных знаков в гражданском обороте;

- отсутствие вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-4) в гражданском обороте и возможности их ассоциирования друг с другом подтверждается длительностью пребывания на российском рынке заявленного обозначения и его известностью, а также высокой репутацией компании-заявителя и заявленного обозначения;

- заявитель сокращает перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых просит зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017705944, следующими позициями: *«услуги оптовой продажи средств медицинской диагностики третьих лиц, а именно средств самоконтроля диабета «АйЧек», средств экспресс - диагностики диабета «MultiCare-in», игл для инсулиновых шприц-ручек, ланцетов; тестов (тест-панели/тест-системы) на выявление основных видов наркотиков, тестов для диагностики инфекционных заболеваний, тестов на беременность и определение подтекания околоплодных вод, тестов для диагностики инфаркта миокарда»*. Указанный выше перечень исключит вероятность смешения заявленного обозначения по заявке № 2017705944 с товарными знаками (1-4), основная деятельность которых направлена на строительство, продажу хирургического оборудования и инструментов, установку и ремонт отопительного оборудования.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017705944 в отношении уточненного перечня услуг 35 классов МКТУ (указанного выше).

В подтверждение изложенного заявителем было представлено следующие материалы:

1. Сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
2. Распечатки с сайта ФИПС сведений о товарных знаках, включающих словесный элемент «ЭТАЛОН», зарегистрированных на имя иных лиц (свидетельства: № 531426; №373317; № 537807; № 633275; № 231687; №390835; № 356838; № 277929; № 453516; № 424301; № 385837; № 571201; № 187509);
3. Сведения о заявителе и осуществляемой деятельности.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.02.2017) поступления заявки № 2017705944 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается 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, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя

товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

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.

В соответствии с положениями пункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 является комбинированным, включающим словесные элементы «ЭТАЛОН», «СРЕДСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ», выполненные буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде геометрической фигуры.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации значение слов, входящих в состав заявленного обозначения следующее:

- эталон – 1. Мерило, образец, для сравнения с чем-либо, 2. Образцовая мера или измерительный прибор, служащий для воспроизведения, хранения и передачи единиц измерения с наивысшей точностью

- СРЕДСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ – совокупность изделий медицинской техники, веществ и материалов, обеспечивающих проведение лечебных мероприятий и направленных на улучшение состояния здоровья человека (см. Яндекс-словари).

С учетом семантики слов словесный элемент «СРЕДСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ» применительно к услугам 35 класса МКТУ (уточненного перечня, указанного выше) является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

Что касается словесного элемента «ЭТАЛОН», то коллегия отмечает следующее. Применительно к услугам 35 класса МКТУ (уточненного перечня) указанное слово относится к обозначениям, смысл которых требует дополнительных рассуждений и домысливания и, следовательно, ему может быть предоставлена правовая охрана в составе товарного знака.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:



# Эталон

по свидетельству №286921– (1) и



Группа Эталон

по свидетельству №439560 – (2);



по свидетельству №352308 – (3),



по свидетельству №449459 – (4).

Согласно доводам возражения перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ ограничен следующими позициями: *«услуги оптовой продажи средств медицинской диагностики третьих лиц, а именно средств самоконтроля диабета «АйЧек», средств экспресс - диагностики диабета «MultiCare-in», игл для инсулиновых шприц-ручек, ланцетов; тестов (тест-панели/тест-системы) на выявление основных видов наркотиков, тестов для диагностики инфекционных заболеваний, тестов на беременность и определение подтекания околоплодных вод, тестов для диагностики инфаркта миокарда».*

Правовая охрана знакам (1, 2) предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: *«менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса»* и *«агентства по коммерческой информации; административная деятельность в сфере бизнеса; анализ себестоимости; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса;*

*менеджмент в сфере бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; управление гостиничными делами; управление коммерческие лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги в области общественных отношений; услуги по сравнению цен».*

Правовая охрана знаку (3) предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: *«агентства по импорту-экспорту; продвижение товаров [для третьих лиц]».*

Правовая охрана знаку (4) предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: *«продвижение медицинских товаров [для третьих лиц]».*

Анализ однородности сопоставляемых услуг показал следующее.

Услуги уточненного перечня и услуги противопоставленных знаков (3, 4) относятся к одной родовой группе услуг «продвижение товаров», имеют одно назначение «повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров» и соответственно один круг потребителей. При этом коллегия отмечает, что услуги «продвижение товаров» это услуги, которые включают в себя услуги торговли.

Таким образом, услуги уточненного перечня и услуги противопоставленных знаков (3, 4) однородны.

Услуги противопоставленных знаков (1, 2) относятся к таким видам услуг, как «услуги в области управления бизнесом» и «услуги информационно-справочные», соответственно имеют назначение («управление производством» и «получение необходимой информации»), которые отличаются от услуг уточненного перечня,

Таким образом, услуги уточненного перечня, которые как было указано выше относятся к родовой категории услуг «продвижение товаров), и услуги

противопоставленных знаков (1, 2) отличаются друг от друга по виду и назначению, оказываются для разных групп потребителей, следовательно, не являются однородными.

Данное обстоятельство позволяет снять противопоставленные знаки (1, 2).

С учетом изложенного выше анализ на тождество и сходство проводится в отношении противопоставленных знаков (3, 4).

Противопоставленный знак (3) представляют собой комбинированное обозначение, выполненное в виде геометрической фигуры, в центре которой расположен словесный элемент «ETALON». При этом коллегия отмечает, что, несмотря на оригинальную художественную проработку буквы «А», остальные буквы выполнены стандартным шрифтом, легко прочитывается, в связи с чем словесный элемент знака (3) не утратил словесного характера, и однозначно воспринимается как слово «ETALON».

Знак (3) охраняется в красном, синем, белом, голубом цветовом сочетании.

Противопоставленный знак (4) представляют собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ЭТАЛОН» и «КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ», выполненные в две строки буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде ломанной линии. В противопоставленном знаке основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «ЭТАЛОН» поскольку выполнен буквами большего размера и именно на нем акцентируется внимание потребителя.

Знак (4) охраняется в черном, сером, синем цветовом сочетании.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала следующее.

В обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Кроме того, если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Таким образом, основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении и в противопоставленных знаках (3, 4) несут словесные элементы «ЭТАЛОН» – «ETALON».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (3, 4) показал, что они содержат в своем составе тождественные фонетически и семантически (заявленное обозначение и противопоставленные знаки (3, 4)) и сходные визуально (заявленное обозначение и противопоставленный знак (4)) доминирующие словесные элементы «ЭТАЛОН» – «ETALON» – «ЭТАЛОН», что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются визуальные отличия, однако в данном случае они второстепенны, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического и семантического тождества доминирующих словесных элементов.

Наличие товарных знаков [2], включающих словесные элементы «ЭТАЛОН» / «ETALON», зарегистрированных на имя иных лиц, не может повлиять на выводы коллегии, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Относительно довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленных товарных знаков (3, 4) и заявитель осуществляют свою деятельность в разных сегментах рынка, то следует отметить, что анализу и оценке подлежит не реальная деятельность лиц, а услуги, указанные в заявленном перечне, и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (3, 4), которые как установлено выше, являются однородными.

Довод заявителя относительно широкой известности заявленного обозначения и компании-заявителя не может рассматриваться в качестве довода для преодоления приведенных в решении Роспатента от 17.07.2018 мотивов отказа по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками

по свидетельствам № 352308 (3) и № 449459 (4) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившее 15.11.2018, оставить в силе решение Роспатента от 17.07.2018.**