

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 29.03.2018, поданное индивидуальным предпринимателем М.А. Романовой, г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016728196 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2016728196, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.08.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 21, 24, 25 и услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.01.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 21 и 24 классов МКТУ, вместе с тем, в отношении товаров 25 и услуг 35 и 41 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Данное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому в отношении товаров 25 и услуг 35 и 41 классов МКТУ заявленное обозначение не

соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно является сходным до степени смешения:

- со словесным элементом «Zodiak» комбинированного товарного знака по свидетельству №530440 с приоритетом от 24.06.2013, зарегистрированного на имя Городецкого И.Э., Россия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (1);

- словесным элементом «Zodiac» комбинированного товарного знака по свидетельству №514038 с приоритетом от 09.07.2012, зарегистрированного на имя компании «ЗОДИАК ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ», Франция, в отношении услуг 37, 40 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 25 класса МКТУ (2);

- со словесными товарными знаками «ЗОДИАК», «ZODIAK» по свидетельствам: №371780 с приоритетом от 28.07.2006 (3), №319987 с приоритетом от 24.12.2001 (4), зарегистрированных на имя ООО «ФАВОРИТ АЛЬЯНС», Россия, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- словесным элементом «Zodiak» комбинированных знаков по международным регистрациям: №1105278, с конвенционным приоритетом от 03.10.2011 (5), №1009078 с конвенционным приоритетом от 03.03.2009 (6), зарегистрированных на имя «BANIJAY GROUP (SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE)», Франция, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак по свидетельству № 514038 являются несходными по фонетическому, семантическому, визуальному критериям сходства;

- по фонетическому критерию обозначения несходны, поскольку заявленное обозначение состоит из 2 слов, 5 слогов, 10 букв, а противопоставленный ему товарный знак состоит из 1 слова;

- отсутствие семантического сходства обусловлено тем, что заявленное обозначение индивидуализирует товары детского назначения, в том числе посуду, постельное белье и одежду. В обозначение входит доминирующий элемент «mini», а также изобразительный элемент в виде детской змейки с глазками, которые являются указанием на то, товары,

маркированные заявленным обозначением, предназначены для детей. Эти элементы указывают на происхождение и значение данного обозначения с иной семантикой (детской) в отличие от противопоставленного знака, который зарегистрирован в отношении товаров химического и строительного назначения;

- по визуальному признаку сравниваемые обозначения несходны, так как заявленное обозначение является комбинированным и состоит из элемента в виде змейки, под которым расположено слово «mini» и звездочка. Указанные элементы «mini» и звездочка вписаны в слово «zodiac». Первое слово, которое бросается в глаза, это слово «mini», а уже потом «zodiac». Различается цветовое исполнение сравниваемых обозначений, которое полностью меняет их восприятие и усиливает их отличие между собой;

- услуги ателье (пошива или переделки одежды), которые указаны в 40 классе МКТУ (раскрой тканей, переделка одежды и т.д.), содержащиеся в перечне противопоставленного товарного знака (2), не могут быть признаны однородными товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, поскольку на рынке нет ни одного производителя готовой одежды, который бы оказывал услуги по ее переделке или обработке. Услуги ателье – это всегда независимые услуги, которые никак не связаны с производством одежды. Потребители не смогут перепутать производителя одежды и услуги ателье. Более того, экспертиза не посчитала услуги 40 класса МКТУ однородными товарам 24 класса МКТУ, которые относятся к текстильной продукции. Отсюда следует, что, если, по мнению экспертизы, услуги 40 класса МКТУ все-таки не могут быть признаны однородными в отношении постельного белья, то, соответственно, и не могут быть признаны таковыми и по отношению к готовой одежде. Более того, в перечне товаров 25 класса МКТУ заявитель сделал уточнение и конкретизацию, что правовая охрана испрашивается именно для «детской одежды»;

- заявитель согласен с тем, что обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех услуг 35 и 41 классов МКТУ по причине выявленных знаков (1, 3-5), которые зарегистрированы в отношении однородных услуг с более ранним приоритетом.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

21 - блюда; гребни, включенные в 21 класс; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; миски; подогреватели бутылок с сосками для детского питания; поилки; посуда столовая [за исключением ножей, вилок и ложек]; тарелки; терки [бытовая утварь]; термосы; чашки.

24 - белье постельное; наволочки; на матрасники; одеяла; покрывала постельные; полотенца текстильные.

25 - детская одежда, входящая в 25 класс, банданы [платки шейные], башмаки, блузы, боа [горжетки], ботинки, бутсы, бюстгальтеры, воротники для одежды, вставки для рубашек, вуали, галоши, гамаша [с застежками], гетры, готовая одежда, жилеты, изделия трикотажные спортивные, каблуки, кальсоны, капюшоны, каркасы для шляп, карманы для одежды, кашне, колготки, комбинезоны [одежда], корсеты, костюмы маскарадные, кофточки нижние, куртки, лифы [нарядные, верхние], майки с короткими рукавами, манжеты, манишки, мантильи, меха [одежда], митенки, муфты [одежда], нагрудники детские, за исключением бумажных, накидки, накидки меховые, наушники [одежда], одежда бумажная, одежда верхняя, одежда из искусственной кожи, одежда кожаная, одежда\*, пеленки, пеленки из текстильных материалов, пижамы, платки шейные, платья, плащи непромокаемые, повязки для головы [головные уборы], подвязки, подкладки готовые [элементы одежды], подмышники, подошвы, подтяжки, полуботинки на шнурках, пояса [одежда], пуловеры, рубашки, сабо [обувь], сандалии, сандалии купальные, сапоги, сари, свитера, союзки для обуви, стельки, тоги, трикотажные изделия [одежда], трикотажные изделия шерстяные [одежда], трусы, туфли гимнастические, туфли комнатные, туфли спортивные, туфли\*, фартуки [одежда], форменная одежда, халаты, цилиндры [головные уборы], чехлы под платья [белье], чулки, чулки, абсорбирующие пот, чулочные изделия, шали, шапки, шапочка круглая неглубокая без поля, шапочки купальные, шарфы, шляпы, штанишки детские, штрипки, шубы, эспадрилли, юбки, юбки нижние.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.08.2016) поступления заявки №2016728196 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).




Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного элемента «ZODIAC», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также вписанного в него словесного элемента «mini». В букву «А» в словесном элементе «ZODIAC» вписано

изображение звездочки. В верхней части знака помещен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения буквы «Z» с нанесенными на нее линиями, отмеченными в местах пересечений точками, на верхней грани буквы «Z» расположено стилизованное изображение буквы «m». Анализ словарей основных европейских языков (см. [www.yandex.slovari.ru](http://www.yandex.slovari.ru)) показал, что слово «Zodiac» переводится с английского языка как «зодиак, зодиакальный». На момент подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака правовая охрана испрашивалась в отношении товаров 21, 24, 25 и услуг 35 и 41 классов МКТУ. В возражении, поступившем 29.03.2018, заявителем был сокращен перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, до товаров 21, 24, 25 классов МКТУ.

Таким образом, как указано в возражении, решение Роспатента оспаривается заявителем в части отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 25 МКТУ. В отношении указанных выше товаров заявленному обозначению



противопоставлен комбинированный товарный знак «  » (2), который состоит из словесного элемента «ZODIAC», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и расположенного выше стилизованного изображения буквы «Z». Данная композиция помещена на фоне плашки синего цвета. Словесные элементы выполнены в желтом цвете. Правовая охрана предоставлена в синем, желтом, сером цветовом сочетании в отношении товаров 01, 06, 11, 19 и услуг 35, 37, 38, 40, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака (2) показал, что они являются сходными в силу того, что в их состав входят словесные элементы «ZODIAC», на которых в первую очередь концентрируется внимание потребителей при восприятии комбинированных обозначений и которые осуществляют основную индивидуализирующую функцию в них. Данные словесные элементы характеризуются сходным фонетическим звучанием и тождественным

семантическим значением. Восприятие слова «mini» в составе заявленного обозначения снижено в силу того, что оно выполнен мелкими строчными буквами, занимает меньшее положение в обозначении относительно словесного элемента «ZODIAC».

Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак (2) построены по одному композиционному принципу – в верхней части знака помещено стилизованное изображение буквы «Z», а в нижней - словесный элемент «ZODIAC». Графическое сходство знаков усиливается за счет того, что словесные элементы «ZODIAC» выполнены заглавными буквами латинского алфавита. Следует согласиться с заявителем, что сравниваемые обозначения имеют отдельные графические различия. Так, например, различается их цветовое исполнение, наличие плашки в составе противопоставленного знака (2). Вместе с тем, графический фактор носит второстепенный характер, поскольку имеет место высокая степень фонетического и семантического сходства их словесных элементов «ZODIAC».

Утверждение заявителя о том, что буква «Z» в составе заявленного обозначения воспринимается как змейка и, поэтому, обозначение существенного отличается от противопоставленного товарного знака, субъективно.

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака (2) в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности товаров и услуг, приведенных в сравниваемых перечнях, показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, представляющих собой детскую одежду, обувь, головные уборы.

Противопоставленный ему товарный знак (2) зарегистрирован в отношении широкого перечня услуг 37 и 40 класса МКТУ, которые содержат, в том числе, услуги по пошиву одежды (40 класс МКТУ), раскрою тканей (40 класс МКТУ), ремонту одежды (37 класс МКТУ) и т.д.

При сравнительном анализе товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, коллегией учитывалось, что степень однородности товаров и услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, которыми они маркированы, и чем



выше это сходство, тем шире должен быть диапазон товаров, рассматриваемых как однородные.

Как было установлено выше, сравниваемые обозначения характеризуются высокой степенью сходства, обусловленного фонетическим и семантическим тождеством их словесного элемента «ZODIAC», который в значительной степени определяет образ данных обозначений, в связи с чем коллегия приходит к выводу об однородности товаров 25 класса МКТУ, представляющих собой те или иные предметы детского гардероба, деятельности по производству одежды, ее пошиву, ремонту и т.д. Данные виды услуг являются взаимодополняемыми. Так, например, ателье оказывают услуги по пошиву одежды и в результате оказания данной услуги создается определенный «продукт» - одежда (см., например, <http://mosvipremont.ru/>, <http://atelierprivee.ru/>, <http://orlikov.ru/> и др.). Кроме того, и в фирменных магазинах и бутиках могут осуществляться услуги по переделке одежды, подгону вещи по фигуре (<http://www.mkostum.ru/>, <http://lagodoro.com/studio/fitting/> и др.). В связи с изложенным, потребителем услуги по пошиву одежды, раскрою тканей, переделке одежды и т.д., оказываемые под знаком



и товары, маркированные обозначением



могут быть отнесены к одному источнику происхождения.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком (2) в отношении товаров 25 класса МКТУ, признанных однородными услугам 37 и 40 классов МКТУ

противопоставленного товарного знака (2) и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2018, оставить в силе решение Роспатента от 24.01.2018.**