

**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, рассмотрела возражение, поступившее 25.12.2017, поданное ООО «Универсал», г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016736085, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2016736085 заявлено 29.09.2016 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 20.09.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016736085. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

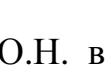
В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими комбинированными товарными знаками, включающими словесный элемент «MEDUZZA»/«MEDUSA»:

- товарным знаком «  MEDUZZA TOUR » по свидетельству №608360 с приоритетом от 25.02.2016, зарегистрированным на имя ООО «ВОСТОК ТРАНСГРОУП», Республика Крым, для услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;



- товарным знаком «  » по свидетельству №602771 с приоритетом от 22.10.2015, зарегистрированным на имя ООО «Медуза онлайн», Москва, для услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;



- товарным знаком «  » по заявке №2016722170, поданным 21.06.2016 на регистрацию Игнатовой Ю.Н. в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.12.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не сходно с противопоставленными товарными знаками по общему зритальному впечатлению и смысловому значению ввиду различного вида и характера изобразительных элементов (заявленное обозначение включает изображение головы со змеями, то есть изображение медузы Горгоны);

- кроме того, в отличие от противопоставленных товарных знаков слово «МЕДУЗА» в заявлении выполнено буквами русского алфавита;

- в перечне противопоставленных товарных знаков отсутствуют товары/услуги, однородные услугам 35 класса МКТУ уточненного заявителем перечня.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (29.09.2016) поступления заявки №2016736085 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. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38572 (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 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 заявлении 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.

Согласно пункту 43 Правил, изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

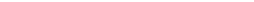
Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», включающее словесный элемент «МЕДУЗА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита темно-серого цвета. Словесный элемент снизу подчеркнут горизонтальной прямой линией с ромбами на концах. Над словесным элементом внутри рамки трапециевидной формы выполнено стилизованное изображение лица человека среди змей. Изобразительный элемент и прямая линия, подчеркивающая слово «МЕДУЗА», выполнены светло-голубым цветом.

В рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №608360, №602771 и обозначение по заявке №2016722170.



Товарный знак « MEDUZZA TOUR» по свидетельству №608360 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «MEDUZZA» и «TOUR», размещенные на одной строке и выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красным и синим цветом, соответственно. Слева от словесного элемента выполнено стилизованное изображение круга, который образован изгибающимися волнообразными линиями

красно и синего цвета. Слово «TOUR» является неохранным элементом товарного знака. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, красном, синем цветовом сочетании.



Товарный знак «» по свидетельству №602771 является комбинированным и включает словесный элемент «Medusa», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита голубого цвета с исполнением начальной буквы «М» заглавной. Указанный словесный элемент снизу подчеркнут прямой горизонтальной линией. Под линией на одной строке размещены элементы «3D PRINT SERVICES», являющиеся неохранными элементами товарного знака. Данные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом размер их шрифта более мелкий, чем размер шрифта, которым выполнено слово «Medusa». Справа от словесного элемента «Medusa» размещено стилизованное изображение трех переплетающихся между собой змей. Все элементы товарного знака, за исключением слова «Medusa», выполнены серым цветом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в голубом и темно-сером цветовом сочетании.



В товарном знаке «» по заявке №2016722170 доминирующее положение занимает художественно выполненное изображение медузы, слева от которого размещен словесный элемент «MEDUSA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. При исполнении изобразительного и словесного элементов использованы следующие цвета: лайм, бирюзовый, индиго, ярко-лиловый, сизый, фуксия, серый, фиолетовый, голубой, бежевый, хаки.

Сравнительный анализ на предмет сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Словесные элементы «МЕДУЗА» и «MEDUZZA»/«MEDUSA», присутствующие в составе сравниваемых обозначений, имеют близкий звукоряд. Вместе с тем, данное обстоятельство не приводит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

В заявлении обозначении изобразительный элемент в виде лица человека, выполненного в окружении змей, ассоциирующийся с персонажем греческой мифологии – Медузой Горгоной (фантазийное существо с женским лицом и змеями вместо волос, см., например <https://ru.wikipedia.org/wiki>), благодаря визуальному доминированию, оригинальности и запоминаемости является существенным индивидуализирующим элементом.

Изобразительные элементы противопоставленных товарных знаков не вызывают подобных семантических ассоциаций, связанных с мифическим персонажем Медуза Горгона, поскольку представляют собой изображения круга, змей и медуз (прозрачное студенистое морское животное со многими щупальцами).

Помимо различных изобразительных элементов, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют различное композиционное построение, цветовую гамму, а их словесные элементы выполнены буквами различных алфавитов (словесный элемент заявленного обозначения выполнен буквами русского алфавита, тогда как все словесные элементы противопоставленных товарных знаков выполнены буквами латинского алфавита).

В связи с вышеизложенным коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят совершенно различное общее зрительное впечатление, в связи с чем не ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке

№2016736085, и услуг 35 класса МКТУ, присутствующих в перечне противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

В возражении заявитель изложил просьбу о регистрации товарного знака по заявке №2016736085 в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения».

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №608360 предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «офисная служба».

Товарный знак по свидетельству №602771 зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, а именно программных и аппаратных средств, предназначенных для 3D моделирования и 3D визуализации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная] в области программных и аппаратных средств, предназначенных для 3D моделирования и 3D визуализации; посредничество коммерческое [обслуживание]; продвижение продаж для третьих лиц, а именно оборудования и программного обеспечения для создания физических 3D макетов, в том числе 3D принтеров, 3D сканеров, систем оптических 3D измерений и расходных материалов к ним».

Согласно решению Роспатента от 27.12.2017 правовая охрана товарному знаку по заявке №2016722170 предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; изучение общественного мнения; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; написание резюме для третьих лиц; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; посредничество коммерческое (обслуживание); представление информации в области деловых и коммерческих контактов; представление деловой информации через веб-сайты; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление внешнее административное

для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен».

Анализ показал, что услуги 35 класса МКТУ, приведенные в заявлении перечне, и вышеприведенные услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №608360 и принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016722170, относятся к различным сферам экономической деятельности (продажа лекарственных, ветеринарных и гигиенических средств и офисная служба, изучение общественного мнения, управление гостиничным бизнесом, исследования конъюнктурные и т.д.).

Что касается услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне товарного знака по свидетельству №602771, то они относятся к продвижению товаров технического назначения, а именно, программных и аппаратных средств, предназначенных для 3D моделирования и 3D визуализации, тогда как в перечне заявленного обозначения речь идет об оптовой или розничной продаже лекарственных, ветеринарных и гигиенических препаратов, реализуемых, преимущественно, посредством аптек. То есть сопоставляемые услуги имеют различные каналы сбыта и круг потребителей.

Таким образом, услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, не являются однородными.

Резюмируя вышеизложенное, товарные знаки по свидетельствам №602771, №608360 и товарный знак по заявке №2016722170, не являются препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2016736085 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении скорректированного в возражении перечня услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.12.2017, отменить решение Роспатента от 20.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016736085.