


**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 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 28.02.2020, поданное индивидуальным предпринимателем Семеновым Александром Сергеевичем, Красноярский край, город Канск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019719220, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2019719220 подано 23.04.2019 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 16 и услуг 35, 44, 45 классов МКТУ.

Роспатентом 16.12.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019719220 в отношении всех товаров 03, 05, 16 и услуг 35, 44, 45 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение в отношении товаров 05 класса и связанных с ними услуг 35 класса



МКТУ сходно до степени смешения со знаками «DARIO» и «DARIO» по международным регистрациям №1178047, 1175288 с датами конвенционных приоритетов от 20.02.2013, зарегистрированных на имя Labstyle Innovation Ltd., 9 Halamish St., Industrial area North of Caesarea, 389000 (Израиль) в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.02.2020 поступило возражение на решение Роспатента, согласно которому заявителю неправомерно отказано в регистрации обозначения по заявке №2019719220 в отношении товаров 03, 16 и услуг 44, 45 классов МКТУ, так как противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных оспариваемым решением однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ и связанным с ними услугам 35 класса МКТУ. Таким образом противопоставленные товарные знаки не указывались в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 03, 16 и услуг 44, 45 классов МКТУ.

Кроме того, заявитель не согласен с признанием товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам по международным регистрациям №№1178047, 1175288, однородными товарам 05 класса МКТУ и связанным с ними услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению. Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении таких товаров, как «*Disposable test strips for use in conjunction with blood glucose meters (Одноразовые тест-полоски для использования в сочетании с глюкометрами крови)*», которые представляют собой специфический расходный материал, используемый для самодиагностики определенным кругом людей (пациенты с сахарным диабетом и склонные к диабету

люди). Заявитель испрашивает предоставление правовой охраны в отношении таких товаров 05 класса МКТУ, как грязи лечебные, чай, мази, настойки, соли для ванн. По мнению заявителя, сравниваемые товары неоднородны и, следовательно, отсутствует вероятность смешения обозначений. Также в возражении содержится довод о том, что сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков основано только на присутствии в их составе одинакового слова, чего не достаточно для рассмотрения более широкого круга товаров в качестве однородных.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 16.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019719220 в отношении всех указанных в ней товаров.

От заявителя поступило ходатайство от 15.06.2020 о рассмотрении возражения в отсутствие представителя заявителя.

Ознакомившись с материалами дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.04.2019) поступления заявки №2019719220 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака [1] заявлено комбинированное



обозначение «Cabinet Dario», состоящее из словесных элементов «Cabinet Dario», выполненных буквами латинского алфавита, и изобразительных элементов в виде двух горизонтальных полос и стилистического изображения дерева, выполненных на фоне желтого прямоугольника. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: красный, зеленый, желтый. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 05, 16 и услуг 35, 44, 45 классов МКТУ.



**DARIO**

Противопоставленный знак [2] «DARIO» по международной регистрации №1175288 с приоритетом от 20.02.2013, является комбинированным, состоит из словесного элемента “DARIO”, выполненного буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде окружности, лежащей на линии.

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] «DARIO» по международной регистрации №1178047 с приоритетом от 20.02.2013, является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-3] показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, словесные элементы «CABINET DARIO» которого, выполненные буквами латинского алфавита, следует признать доминирующими элементами обозначения, поскольку они запоминается легче, чем изобразительные элементы.

Доминирующим элементом противопоставленного товарного знака [2] и единственным элементом противопоставленного товарного знака [3] является словесный элемент «DARIO».

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-3] ассоциируются друг с другом в целом в силу того, что в их состав входит тождественное слово «DARIO».

С точки зрения семантики, словесный элемент «DARIO» представляет собой имя собственное, а словесный элемент «CABINET» заявленного обозначения, в переводе с английского языка на русский имеет значение «кабинет, шкаф, шкафчик». Таким образом, смысловое восприятие сравниваемых словесных элементов сводится к имени «DARIO», при этом словесный элемент «CABINET» не придает ему качественно иной семантики.

Исходя из изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-3], несмотря на их отдельные отличия по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, ассоциируются друг с другом в целом, то есть они являются сходными.

Анализ однородности товаров 03, 05, 16 и услуг 35, 44, 45 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [2-3], показал следующее.

Противопоставленным знакам по международным регистрациям №№1178047, 1175288 на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ *«Disposable test strips for use in conjunction with blood glucose meters (Одноразовые тест-полоски для использования в сочетании с глюкометрами)»*.

Товары 05 класса МКТУ *«ванны кислородные; грязи для ванн; грязи лечебные; мази; мази для фармацевтических целей; мыла лекарственные; напитки диетические для медицинских целей; настойки для медицинских целей; пиявки медицинские; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; травы лекарственные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей»*, перечисленные в перечне заявки №2019719220, и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, могут быть объединены родовым понятием «лекарственные препараты» (согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона №61-ФЗ от 12.04.2010, под которым понимается «вещества и их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности, получения из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза с применением биологических технологий»). Сравнимые товары могут иметь одно назначение, заключающееся в профилактике, диагностике и лечении заболеваний человека, сравнимые товары могут иметь общий круг потребителей, одинаковые условия реализации.

Услуги 35 класса МКТУ *«продажа оптовая фармацевтических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических*

*препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц»,* указанные в перечне заявки №2019719220, корреспондируют товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам.

Что касается услуг 44 класса МКТУ заявленного перечня *"консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; логопедия; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; обследование медицинское; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; советы по вопросам здоровья; стоматология; услуги бальнеологических центров; услуги в области ароматерапии; услуги нетрадиционной медицины; услуги по исправлению дефектов речи; уход за больными; физиотерапия; центры здоровья",* то они относятся к медицине, в связи с чем являются корреспондирующими товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленных товарных знаков. В этой связи у коллегии имеются основания для признания сопоставляемых услуг 44 и товаров 05 классов МКТУ однородными.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении всех товаров 05, а также вышеперечисленных услуг 35 и 44 классов МКТУ не соответствует требованиям пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со знаками по международным регистрациям №№1178047, 1175288 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Вместе с тем, относительно части услуг 35 класса МКТУ *"продажа оптовая ветеринарных, гигиенических препаратов; продажа розничная ветеринарных, гигиенических препаратов"* и относительно части услуг 44 класса МКТУ *"бани общественные для гигиенических целей; маникюр; салоны красоты; услуги визажистов; услуги саун; услуги соляриев; услуги психологов"* заявленного перечня, коллегия не усматривает, что указанные услуги корреспондируют, а, следовательно, являются однородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку.

В силу изложенного, знаки по международным регистрациям №№1178047, 1175288 не являются препятствием для государственной регистрации товарного знака по



заявке №2019719220 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03, 16 классов МКТУ, услуг 44 класса МКТУ *"бани общественные для гигиенических целей; маникюр; салоны красоты; услуги визажистов; услуги саун; услуги соляриев; услуги психологов "* и услуг 45 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2020, отменить решение Роспатента от 16.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019719220.**