

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона 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 поступившее 28.04.2020 возражение, поданное Харитоновой Оксаной Васильевной, г. Архангельск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019737758, при этом установлено следующее.

Обозначение «**Dermaroller Dr.Mezo**» по заявке № 2019737758, поданной 30.07.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05 и 10 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 31.03.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019737758, обоснованное в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения несоответствием последнего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку выявлены сходные до

степени смешения товарные знаки и заявленное на регистрацию обозначение, а именно:

**Meso-F**

- товарный знак «**PROFESSIONAL MESOTHERAPY**» по свидетельству № 673503 (дата приоритета – 13.09.2017), зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «БОН-Л ГРУПП», Москва, в отношении однородных товаров 03, 05, 10 классов МТУ;

**Dr. MESO**

- товарный знак «**Dr. MESO**» по свидетельству № 620071 (дата приоритета – 26.07.2016), зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «Клиника эстетической медицины «Доктор Мезо», Москва, в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ;

**MEZZO**

- знак «**MEZZO**» по международной регистрации № 765437 (дата международной регистрации – 12.04.2001), принадлежащий MEZZO, Франция, правовая охрана которого действует на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

**Mez**

- знак «**Mez**» по международной регистрации № 598939 (дата международной регистрации – 24.02.1993), принадлежащий Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Германия, правовая охрана которого действует на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении указано, что включенное в состав заявленного обозначения слово «Dermaroller» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.04.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.03.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертиза не приняла во внимание узконаправленную деятельность заявителя, а именно производство приборов для достижения косметологического эффекта в области лица и шеи человеческого тела, в частности, дермароллеров (мезороллеров), и связанных с ними косметических и средств;

- элемент заявленного обозначения «Dermaroller» является неохраняемым, переводится на русский язык как дермароллер (мезороллер), известный в России как ролик, поверхность которого усыпана тончайшими иглами, для достижения косметологического эффекта кожи, используемый в основном для кожи лица и шеи;

- при визуальном восприятии заявленного знака покупателями, например, в магазине, и при звуковой рекламе знака, например, по радио и телевидению, обозначение произносится и воспринимается потребителями целиком, без деления на охраняемые и неохраняемые элементы, в их ассоциативном восприятии сочетание слов «Доктор Мезо» будет тесно связано именно с прибором для воздействия на кожу — дермароллером (мезороллером);

- заявленное обозначение, имея лишь отдаленное фонетическое сходство с некоторыми отдельными элементами противопоставленных товарных знаков, в целом сильно отличается от них;

- ассоциативно заявленное обозначение привязано именно к прибору для кожи лица и шеи — дермароллеру — в отличие от противопоставленных товарных знаков, которые воспринимаются потребителями как самостоятельные фантазийные сочетания букв, и никакой привязки к конкретному изделию не имеют;

- неохраняемые элементы также должны быть включены в сравнительный анализ при противопоставлении товарных знаков, наравне с охраняемыми элементами, а обозначение должно восприниматься целиком, несмотря на нюансные схожие характеристики его отдельных элементов с другими элементами других товарных знаков;

- общее впечатление заявленного словесного обозначения определяется впечатлением, создаваемым, в том числе, неохраняемым элементом «Dermaroller»;

- заявитель считает уместным привести пример сосуществования товарных знаков «Дюна» и «Группа Дюна», широко используемых разными

правообладателями в отношении однородных услуг – развлечений (для маркировки компьютерной игры и музыкальной группы, соответственно);

**Meso-F**

PROFESSIONAL MESOTHERAPY

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак « **Meso-F** » по свидетельству № 673503 отличаются по визуальному признаку, за счет различий вида шрифта, регистра букв, цветового решения, разных неохранных элементов, следовательно, сравниваемые обозначения имеют разное общее зрительное впечатление;

**Dr. MES**

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак « **Dr. MES** » по свидетельству № 620071 отличаются видом шрифта, регистром букв, цветовым решением, имеют разное общее зрительное впечатление и, по мнению заявителя, визуально не могут быть спутаны, принимая во внимание, что буквенный символ «о» противопоставленного товарного знака не может быть предметом противопоставления, так как он является изобразительным, а в заявленном обозначении символ «о» является частью словесного элемента;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак « **MEZZO** » по международной регистрации № 765437 также имеют отличие в визуальном восприятии: в заявленном обозначении присутствуют дополнительные элементы «Dermaroller» и «Dr.», при этом сравниваемые обозначения отличаются регистром букв, количеством буквенных символов, и имеют разное общее зрительное впечатление;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак « **Mez** » по международной регистрации № 598939, отличаются разным регистром букв, количеством буквенных символов, количеством слогов, наличием/отсутствием дополнительных элементов, и имеют разное общее зрительное впечатление;

- фонетические отличия заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 673503 обусловлены различным составом и количеством гласных и согласных звуков, разным количеством слогов;

- фонетические отличия заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 620071 обусловлены разным числом слогов и характером совпадающих частей;

- фонетические отличия заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 765437 обусловлены различием количества произносимых звуков, удвоением звука «ц» в «mezzo», присутствием дополнительных элементов «dermaroller» и «Dr.», которые проговариваются при произношении заявленного обозначения;

- фонетические отличия заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 598939 обусловлены, прежде всего, тем, что правообладателем противопоставленного товарного знака является немецкая компания, поэтому словесный элемент «mez» транскрибируется на русский язык как «мэц», в отличие от заявленного обозначения, которое произносится как «мезо», что позволяет сделать вывод о почти полном отсутствии близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, а также о разном составе согласных и гласных, того, разном количестве слогов и слов;

- неохранные словесные элементы «PROFESSIONAL MESOTHERAPY» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 673503 переводятся на русский язык как «профессиональная мезотерапия», а неохранный элемент заявленного обозначения «dermaroller» переводится как дермароллер, следовательно, сравниваемые обозначения отличаются по смыслу, так как мезотерапия — это лечебный процесс, а дермароллер — это аппарат, с помощью которого вводят косметическое средство, следовательно, очевидны отличия заложенных в обозначения идей и ассоциаций;

- словесный элемент «MEZZO» противопоставленного знака по международной регистрации № 765437 имеет семантическое значение, переводится с итальянского языка как половина или средство, в то время как в заявленном обозначении схожий элемент «Mezo» не несет никакой смысловой нагрузки;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки отличаются по всем признакам сравнения – фонетическому, визуальному и семантическому (в

отношении противопоставленных регистраций №№ 673503 и 765437), в целом имеют разное общее впечатление;

- по мнению заявителя, противопоставление заявленному словесному обозначению товарного знака по свидетельству № 620071 является неправомерным, поскольку заявленное обозначение является словесным, а указанный товарный знак – изобразительным;

- заявленное обозначение «Dermaroller Dr. Mezo» с большой вероятностью вызовет ассоциацию у российских потребителей с аппаратной косметикой и приборами, в частности дермароллером/мезороллером, связанным с процессом создания косметологического эффекта в области лица и шеи; противопоставленные же товарные знаки, в частности, регистрации №№ 620071 и 673503, используются в отношении широчайшего спектра товаров и услуг, в том числе медицинских и косметологических;

- заявитель считает, что шанс перепутать производителей минимальный;

- заявитель согласен рассмотреть возможность сокращения/конкретизации перечня заявленных товаров, если коллегия сочтет это уместным; в частности, товары 10 класса МКТУ могли бы быть указаны как *«приборы медицинские, а именно: дермороллеры, мезороллеры»*;

- в перечне товаров 10 класса МКТУ, приведенных в свидетельстве № 620071, отсутствуют товары с наименованием *«дермороллеры, мезороллеры»*.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019737758 в отношении всех указанных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и рассмотрев, с учетом просьбы заявителя, доводы возражения в его отсутствие, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.07.2019) подачи заявки № 2019737758 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 (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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019737758 заявлено словесное обозначение «**Dermaroller Dr.Mezo**», включающее слова «Dermaroller», «Mezo» и сокращение «Dr.», расположенное между указанными



словами. Все элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Вывод экспертизы о несоответствии элемента «Dermaroller» условиям охраноспособности заявителем не оспаривается. Заявитель полагает неверным применение положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса в части противопоставления указанных в решении товарных знаков.

В качестве препятствующих регистрации заявленного обозначения в решении Роспатента приведены товарные знаки по свидетельствам №№ 673503, 620071 и знаки по международным регистрациям №№ 765437 и 598939.

The logo consists of the word "Meso-F" in a bold, sans-serif font. The "F" is colored red, while "Meso-" is black. A thin horizontal line is positioned below the text.

Противопоставленный товарный знак «PROFESSIONAL MESOTHERAPY» по свидетельству № 673503 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Meso», выполненный буквами латинского алфавита, справа от которого расположен знак «дефис», после которого размещена латинская буква «F», выполненная красным цветом в оригинальной манере. Под указанным сочетанием «Meso-F» расположена горизонтальная черта, под которой размещены слова «PROFESSIONAL MESOTHERAPY», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита небольшого размера. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: черный, красный, серый. Регистрация произведена в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 10, 16, 21, 24, 35 и 44 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения «Dermaroller Dr.Mezo» и

The logo consists of the word "Meso-F" in a bold, sans-serif font. The "F" is colored red, while "Meso-" is black. A thin horizontal line is positioned below the text.

противопоставленного товарного знака «PROFESSIONAL MESOTHERAPY» по свидетельству № 673503 показал следующее.

Словесный элемент «Mezo» заявленного обозначения и словесный элемент «Meso» противопоставленного товарного знака являются сходными по

фонетическому критерию сходства словесных обозначений, ввиду совпадения при произношении большинства (или всех, в зависимости от прочтения буквы «s») звуков.

Сравниваемые слова в словарных источниках встречаются в разных смысловых значениях, однако, основное их значение, обусловлено одной идеей (mezo – середина, см. <https://translate.academic.ru/mezo/xx/ru/>; meso – в сложных словах с греческими корнями имеет значение: средний, центральный, см. <https://translate.academic.ru/meso/xx/ru/>).

Коллегия принимает во внимание, что каждое из сравниваемых обозначений содержит дополнительные словесные элементы, которые, в своей совокупности, способны придавать сходным словам новый смысловой окрас.

Так, в заявленном обозначении присутствует словесный элемент «dermaroller» – дермароллер – косметическое портативное устройство, состоящее из валика (содержащего 192 микроиглы) и ручки, которая используется для лечения целого ряда кожных заболеваний (он наносится на кожу, где он стимулирует организм к производству коллагена) (см. <https://translate.academic.ru/dermaroller/xx/ru/>). Данный элемент ориентирует относительно смыслового восприятия всего обозначения в целом, как относящегося к процедуре лечения кожи с помощью валика, имеющего микроиглы.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак содержит словесные элементы «PROFESSIONAL MESOTHERAPY», которые указаны в качестве неохраняемых, поскольку указывают на свойства и назначение товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован – товары для процедур мезотерапии (подкожное или внутрикожное введение микроскопических доз активных препаратов; применяется в эстетической медицине).

Таким образом, учитывая иные элементы сравниваемых обозначений, образы и ассоциации, вызываемые элементами «Mezo» и «Meso» в сравниваемых обозначениях, являются сходными, поскольку обусловлены использованием слов в значениях, относящихся к понятию «mesotherapy» – мезотерапия (<https://translate.academic.ru/mesotherapy/xx/ru/>).

Ввиду изложенного, несмотря на наличие дополнительных словесных элементов в сравниваемых обозначениях, они ассоциируются в целом, следовательно, могут быть признаны сходными.

Отсутствие каких-либо графических элементов в заявленном обозначении не позволяет прийти к выводу о ведущей роли общего зрительного впечатления при сравнении обозначений, следовательно, превалируют фонетический и смысловой признаки.

Поскольку при сравнении обозначений учитывается сходство именно сильных элементов, которыми в данном случае являются, соответственно «Meso-F» и «Dr.Mezo», а также учитывая приведенный выше анализ по всем критериям сходства, коллегия приходит к выводу о правомерности данного противопоставления, поскольку заявленное обозначение является сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 673503. Для оценки степени смешения указанных обозначений степень их сходства признается невысокой.

При анализе однородности товаров коллегия руководствовалась общим понятием слова «косметика» (от греч. kosmetike, от kosmeo - привожу в порядок, украшаю) – 1) общее название предметов, служащих для сохранения и придания красоты человеческой наружности, напр.: мыло, пудра, белила и румяна. 2) искусство улучшать красоту человеческого тела (см. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, Чудинов А.Н., 1910, [https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_fwords/21211/КОСМЕТИКА](https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/21211/КОСМЕТИКА)), присутствующим в перечне заявленных товаров.

С учетом сказанного, все заявленные товары (03 – *«уходовая, декоративная косметика»*; 05 – *«уходовая лечебная косметика, в том числе альгинаты, мезококтейли, препараты для мезороллеров, пилинги, аппаратная косметика»*; 10 – *«приборы медицинские, в том числе мезороллеры»*) являются однородными товарам, указанным в перечне противопоставленной регистрации, например, таким товарам как *«гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей, карандаши косметические, красители косметические, кремы косметические,*

*лосьоны для косметических целей, маски косметические, масла косметические, молоко миндальное для косметических целей, наборы косметические, пероксид водорода для косметических целей, помады для косметических целей, препараты для ванн косметические, препараты коллагеновые для косметических целей, препараты с алоэ вера для косметических целей, средства для бровей косметические, средства для гримирования, средства для загара косметические, средства для окрашивания волос, средства для ухода за кожей косметические, средства косметические, средства косметические для окрашивания ресниц и бровей, шампуни» (03 класс МКТУ), «альгинаты для фармацевтических целей, лосьоны для волос лечебные, мази для фармацевтических целей, препараты для лечения угрей, препараты для ухода за кожей фармацевтические, препараты медицинские для роста волос, препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей, препараты с алоэ вера для фармацевтических целей, препараты с микроэлементами для человека или животных, средства туалетные лечебные, препараты для мезотерапии, препараты для биоревитализации, препараты с гиалуроновой кислотой, препараты на основе гиалуроновой кислоты, препараты косметические, препараты с гиалуроновой кислотой для лица и тела, препараты для лица, тела и волос, препараты из категорий инъекционные и для наружного применения, имплантаты вязко-эластичные внутридермальные на основе гиалуроновой кислоты, препараты интрадермальные, филлеры для лица и тела на основе гиалуроновой кислоты, импланты для лица и тела на основе гиалуроновой кислоты» (05 класс МКТУ), «аппараты для микрошлифовки кожи, иглы для иглоукалывания, иглы медицинские, приборы для косметического массажа, приборы для массажа, приборы и инструменты медицинские, средства для подкожного введения лекарств имплантируемые, шприцы для инъекций, шприцы для медицинских целей, шприцы для подкожных инъекций» (10 класс МКТУ).*


Названные товары относятся к общим родовым группам, совпадают по назначению, условиям реализации, являются взаимодополняемыми.

Сужение заявителем перечня товаров 10 класса МКТУ до «приборы медицинские, а именно: дермороллеры, мезороллеры» не меняет вывода об

однородности товаров, поскольку «дермороллеры, мезороллеры» являются «приборами для косметического массажа», «средствами для подкожного введения лекарств имплантируемыми», то есть эти товары соотносятся друг с другом как вид-род.

Степень однородности приведенных товаров является высокой, поэтому, несмотря на невысокую степень сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 673503, следует сделать вывод о сходстве указанных объектов до степени смешения, и, как следствие, вывод о невозможности регистрации товарного знака по заявке № 2019737758 ввиду его несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 620071 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного и изобразительного элементов. Словесная часть представлена элементом «Dr.Meso» (буквосочетание «Dr.» и слово «Meso»), выполненным буквами латинского алфавита зеленого цвета, за исключением буквы «O» выполненной желтым цветом. Изобразительная часть комбинированного товарного знака представлена в виде стилизованного изображения цветка, центром которого служит буква «O» слова «Meso». Товарный знак, выполненный в белом, салатном и желтом цветовом сочетании, зарегистрирован в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Довод заявителя о неправомерности противопоставления словесному обозначению товарного знака по свидетельству № 620071 и квалификация последнего как изобразительного товарного знака не соотносится с действующими Правилами.

Так, согласно пункту 32 Правил к изобразительным обозначениям относятся изображения на плоскости живых существ, предметов, природных и иных объектов, композиции линий, пятен, любых фигур. В свою очередь, комбинации элементов разного вида обозначений: изобразительных, словесных, объемных и других обозначений, – относятся к комбинированным обозначениям.

Таким образом, противопоставленный товарный знак квалифицируется как комбинированный.

При этом пункт 42 Правил предусматривает сравнение словесных обозначений не только со словесными обозначениями, но и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В данном случае заявленному обозначению противопоставлен комбинированный товарный знак, словесная часть которого представлена элементом «Dr.Mezo», а изобразительная – стилизованным изображением цветка.

То обстоятельство, что буква «О» одновременно связана и со словесной частью, и с изобразительной частью, характеризует замысел автора обозначения, но не является основанием для восприятия этого элемента исключительно как графического, но не буквенного, и наоборот, исключительно буквенного и лишаящего графическое представление цветка сердцевины.

Анализ сходства заявленного обозначения «**Dermaroller Dr.Mezo**» и



противопоставленного товарного знака «**Dr. MESO**» по свидетельству № 620071 показал следующее.

Оба сравниваемых обозначения включают элемент «Dr.» в сочетании со словом «Mezo» или «Meso». При сопоставлении элементов «Dr.Mezo» и «Dr.Meso» прослеживается фонетическое совпадение большинства (или всех при прочтении «s» как [з]) звуков, их составляющих. В состав заявленного обозначения входит также слово «Dermaroller», смысловое содержание которого установлено выше. При присоединении к словам «Mezo» и «Meso» части «Dr.» полученные сочетания, хотя и носят фантазийный характер (вызывая образ доктора по фамилии Мезо/Месо), но в целом соотносятся с понятием «mesotherapy»/«мезотерапия», также как и слово «Dermaroller», называющее косметическое портативное устройство, используемое, в том числе, при проведении косметологических процедур. Таким образом, наличие данного элемента не приводит к отсутствию ассоциирования сравниваемых

обозначений, поскольку он не придает заявленному обозначению качественно иное смысловое значение, отличное от значения противопоставленного товарного знака.

Что касается визуального критерия, то наличие изображения цветка не меняет восприятие противопоставленного товарного знака, оценка которого дана выше, изобразительный элемент является второстепенным элементом товарного знака. Поскольку заявленное обозначение лишено каких-либо графических элементов, то оценка его визуального сходства с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 620071 сводится к анализу графического исполнения словесных составляющих, который свидетельствует о наличии визуального сходства за счет расположения сходных букв по отношению друг к другу и алфавита, буквами которого написано слово. Вместе с тем визуальный критерий в данном случае не является определяющим, превалирует фонетическое сходство.

Вышеизложенный анализ в своей совокупности свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 620071, при этом при оценке вероятности смешения названных объектов степень их сходства оценивается как высокая.

Сравнение товаров, указанных в заявке № 2019737758 и в свидетельстве № 620071, показало следующее.

Заявленные товары 10 класса МКТУ – *«приборы медицинские, в том числе мезороллеры»* однородны, в частности, товарам *«аппараты для микрошлифовки кожи; иглы для иглоукалывания; иглы медицинские; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; шприцы для инъекций; шприцы для медицинских целей; шприцы для подкожных инъекций»*. При этом вывод об однородности заявленных товаров 10 класса МКТУ товарам противопоставленной регистрации не изменится в случае сужения объема притязаний следующим образом: *«приборы медицинские, а именно: дермороллеры, мезороллеры»*. Сравнимые товары относятся к общей родовой группе (приборы медицинские: Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам, размещенная на сайте <https://www.roszdravnadzor.ru>, включает, в частности, такое наименование медицинского изделия как «мезороллер»), имеют общий круг потребителей.

Степень однородности сопоставляемых товаров может быть охарактеризована как высокая, что в совокупности с выводом о высокой степени сходства сопоставляемых обозначений приводит к несоответствию заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный знак «**MEZZO**» по международной регистрации № 765437 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Решением Роспатента от 21.02.2005 данному знаку была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 03, 09, 12, 14, 15, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 34, 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Впоследствии на основании решения Палаты по патентным спорам от 10.05.2008 досрочно частично прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации знака «MEZZO» по международной регистрации № 765437 с сохранением ее действия в отношении товаров/услуг 03, 09, 12, 14, 15, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 34, 35, 38, 41 классов МКТУ (см. [https://www.fips.ru/pps/10\\_05\\_08/10052008.htm](https://www.fips.ru/pps/10_05_08/10052008.htm)). В соответствии с публикацией WIPO Gazette № 21/2011 из перечня регистрации исключены товары 12, 28, 29, 30, 32, 33 и 34 классов МКТУ. Таким образом, правовая охрана данного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 03, 09, 14, 15, 16, 18, 25, 35, 38, 41 классов МКТУ.

**Mez**

Противопоставленный словесный знак «**Mez**» по международной регистрации № 598939 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному знаку была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ сходства заявленного обозначения «**Dermaroller Dr.Mezo**» и

противопоставленных знаков «**MEZZO**» и «**Mez**» по международным регистрациям №№ 765437 и 598939 показал следующее.



В заявленном обозначении основной элемент представлен сочетанием «Dr.Mezo», поскольку именно этот элемент способствует осуществлению обозначением индивидуализирующей функции. Слово «Dermaroller», как указывалось ранее, называет косметическое портативное устройство, следовательно, характеризует заявленные товары. Следует отметить, что при сравнительном анализе учитывается сходство именно сильных элементов.

Противопоставленные товарные знаки в качестве единственных индивидуализирующих элементов содержат, соответственно, элементы «Mezzo» ([МЕЗ-ЗО]) и «Mez» ([МЕЗ]), которые фонетически сходны основному элементу заявленного обозначения «Dr.Mezo» ([ДОК-ТОР-МЕ-ЗО]) и обеспечивают наличие такого признака фонетического сходства как полное фонетическое вхождение противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение. Однако, совпадающим в случае со знаком по международной регистрации № 598939 является только один слог, расположенный в последней части обозначения.

С точки зрения графического критерия сходства выполнение всех словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает заявленное обозначение с противопоставленными товарными знаками. Однако, существенным является разная длина сопоставляемых обозначений, что обеспечивает их разное визуальное восприятие.

Анализ смыслового признака сходства показал, что слово «Mezzo» имеет, в качестве основного, то же семантическое значение, что и слово «Mezo» (середина, половина, см. <https://translate.academic.ru/mezzo/xx/ru/>). Наличие в заявленном обозначении дополнительных словесных элементов, обуславливающих ассоциативное восприятие слова «Mezo» как относящегося к мезотерапии, в данном случае не позволяет признать сравниваемые обозначения несходными, поскольку отсутствие аналогичного восприятия слова «Mezzo» не является очевидным, учитывая, что фонетически слова «Mezo» и «Mezzo» звучат одинаково.

В свою очередь, словесный элемент «Mez» встречается в словарных источниках в качестве сокращения от «mitteleuropäische Zeit» – среднеевропейское время. Отсутствие второго слога или дополнительных элементов в данном

товарного знака не позволяет прийти к выводу о возможности его смыслового ассоциирования со значением «середина, половина» или в какой-либо взаимосвязи с процедурой мезотерапии.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 765437 являются сходными по фонетическому и смысловому критериям, определяющими невысокую степень их ассоциирования друг с другом в целом. В то же время, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 598939 являются не сходными в целом, поскольку не ассоциируются ни в смысловом, ни в визуальном, ни в фонетическом отношении.

Что касается однородности заявленных товаров и товаров, указанных в перечнях международных регистраций №№ 765437 и 598939, то коллегия отмечает следующее.

Перечень товаров 03 класса МКТУ, указанный в международной регистрации № 765437, содержит товары *«produits antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, cosmétiques, shampooings, lotions pour les cheveux»* (средства для защиты от солнца, косметические препараты для загара кожи, косметика, шампуни, лосьоны для волос, зубные пасты, средства для стирки), которые относятся к родовому понятию «косметика», следовательно, заявленные товары «уходовая, декоративная косметика» 03 класса МКТУ однородны перечисленным товарам противопоставленной регистрации. Степень их однородности является высокой, поскольку товары данной потребительской группы относятся к товарам широкого потребления, степень внимательности потребителей при их выборе является более низкой, при этом имеют место такие признаки однородности как род-вид, круг потребителей, условия реализации, взаимозаменяемость и взаимодополняемость.

Высокая степень однородности заявленных товаров 03 класса МКТУ товарам, имеющимся в перечне международной регистрации № 765437, наряду с невысокой степенью сходства сопоставляемых обозначений, приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении

названных товаров в связи со «старшими» правами иного лица – компании MEZZO, Франция.

Сопоставление заявленных товаров 05 класса МКТУ «уходная лечебная косметика, в том числе альгинаты, мезококтейли, препараты для мезороллеров, пилинги, аппаратная косметика» и товаров «*produits pharmaceutiques*» (фармацевтические препараты), указанных в перечне противопоставленной международной регистрации № 598939, показало, что сравниваемые товары характеризуются как однородные за счет отнесения их к одной родовой группе «лекарственные средства» (вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий, см. статью 4 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»).

Вместе с тем следует отметить, что заявленный перечень является ограниченным, содержит средства и препараты, применяемые при мезотерапии, что сужает сферу их применения, характеризует определенный круг потребителей – косметологи, профильные учреждения.

Степень однородности названных товаров не влияет на вывод о вероятности смешения заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 598939, поскольку, как установлено выше, они могут быть признаны несходными в целом.

Резюмируя все вышеизложенное, коллегия полагает возможным снять противопоставление знака по международной регистрации № 598939, однако, указанное не приводит к выводу о возможности регистрации заявленного обозначения в связи с его сходством до степени смешения с товарными знаками по

свидетельствам №№ 673503, 620071 и знаком по международной регистрации № 765437 в отношении однородных товаров.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров, следовательно, у коллегии отсутствуют основания для отмены оспариваемого решения Роспатента.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.04.2020 ,  
оставить в силе решение Роспатента от 31.03.2020.**