

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 20.08.2015, поданное ООО «НоваДент», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013712964 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013712964, поданной 17.04.2013, испрашивалось на имя ООО «Стандарт Медикал Менеджмент», Москва в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в синем цветовом сочетании.

Впоследствии 26.08.2015 в наименование и адрес юридического лица, указанного при подаче заявки, были внесены изменения: ООО «НоваДент», Москва (как упоминалось выше - заявитель).

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение

НОВАДЕНТ
Европейские стоматологические практики

, выполненное оригинальным шрифтом с использованием букв русского и латинского алфавита. Транслитерация слова «НОВАДЕНТ» буквами русского алфавита - «НОВАДЕНТ». Заявленное обозначение не несет смысловой нагрузки по отношению к испрашиваемым для регистрации услуг и ассоциируется у заявителя с новыми технологиями.

Решение Роспатента от 10.12.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013712964 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 44 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком:



- **НовоДЕНТ** [2], зарегистрированным ранее на ООО Межотраслевой научно-производственный комплекс «Вяткабиопром», г. Киров в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ по свидетельству № 283575 (приоритет от 11.11.2003, срок действия регистрации продлен до 11.11.2023);

- словесный элемент «Европейские стоматологические практики» является неохраняемым на основании положения пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса для части заявленных услуг 35, 44 классов МКТУ;

- для другой части услуг 35, 44 классов МКТУ регистрация заявленного обозначения [1] со словесным элементом «Европейские стоматологические практики» в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг и подпадает под положение пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 20.08.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.12.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы в отношении неохраноспособности словесного элемента «Европейские стоматологические практики» и ограничивает перечень заявленных услуг 35, 44 классов МКТУ в связи с подпаданием заявленного обозначения [1] под положения пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- решением Суда по интеллектуальным правам по делу СИП – 50/2015 от 04.08.2015 правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] досрочно прекращена вследствие его неиспользования для услуг 44 класса МКТУ «помощь зубоврачебная».

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 35, 44 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «Европейские стоматологические практики».

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения была приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу СИП – 50/2015 от 04.08.2015.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 20.08.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение, место производства или сбыта товаров.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров

определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом в две строки. Словесный элемент «NOBADENT» выполнен буквами русского алфавита за исключением буквы «D», при написании которой использован латинский алфавит. При написании словесного элемента «Европейские стоматологические практики» использован русский алфавит, при этом первая буква слова «Европейские» выполнена заглавной, остальные – строчными. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне, в синем цветовом сочетании.

Словесный элемент «Европейские стоматологические практики» не соответствует критериям охраноспособности, предусмотренным пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует заявленные услуги 35, 44 классов МКТУ, так как в силу своего смыслового содержания указывает на свойства, назначение услуг 44 класса МКТУ и сопутствующих им услуг 35 класса МКТУ. При этом следует отметить, что неохраноспособный словесный элемент «Европейские стоматологические практики» не занимает доминирующего положения в составе заявленного обозначения [1].

Таким образом, соотнесение экспертизой указанного элемента как неохраноспособного в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса является обоснованным и заявителем в материалах возражения, поступившего 20.08.2015, выражено согласие с указанным доводом.

Относительно несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявителем был скорректирован изначально заявленный перечень услуг 35, 44 классов МКТУ согласно своей области деятельности. Указанное обстоятельство позволяет коллегии сделать вывод о том, что заявленное

обозначение [1] не будет вводить потребителя в заблуждение относительно услуг 44 и сопутствующих им услуг 35 классов МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требования пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак **НовоДЕНТ** [2] по свидетельству № 283575 (приоритет от 11.11.2003) является комбинированным. Словесный элемент «НовоДЕНТ» выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, при этом первая буква «Н-» и словесная часть «ДЕНТ» выполнены заглавными буквами, остальные буквы – строчные. Правовая охрана товарного знака [2] действовала в отношении услуг 44 класса МКТУ «помощь зубоврачебная».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] показал тождество звучания начальных частей «НОВ-» / «Нов-» и конечных частей «-ДЕНТ» / «-ДЕНТ». Разница в звучании гласных звуков «-А-» [1] и «-о-» [2], расположенных в середине сравниваемых словесных элементов, не придает им качественно иных звуковых оттенков.

В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлены лексические значения словесных элементов «НОВАДЕНТ» [1], «НовоДЕНТ» [2]. В силу чего, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] не представляется возможным.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] производят близкое общее зрительное впечатление, обусловленное использованием при их написании заглавных букв русского алфавита.

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому, графическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности услуг 44 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Испрашиваемая услуга 44 класса МКТУ «помощь зубоврачебная», указанная в перечне заявленного обозначения [1] совпадает с услугой 44 класса МКТУ, указанной в перечне противопоставленного товарного знака [2]. Остальной ряд заявленных услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги в области стоматологии; стоматология; помощь медицинская стоматологическая; услуги медицинских стоматологических клиник» заявленного обозначения [1] и услуга 44 класса МКТУ «помощь зубоврачебная» противопоставленного товарного знака [2] имеют общее назначение (оказание стоматологической помощи больным), круг потребителей, условия оказания, находятся в одном сегменте рынка, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 44 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 44 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 20.08.2015.

Решением Суда по интеллектуальным правам по делу СИП – 50/2015 от 04.08.2015 правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] досрочно прекращена вследствие его неиспользования для услуг 44 класса МКТУ «помощь зубоврачебная».

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг 35, 44 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.08.2015, изменить решение Роспатента от 10.12.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013712964.