


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.03.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 599920, поданное Пестряковой Аленой Валерьевной, Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака « ЭСТЕТИКА ДЕНТ» с приоритетом от 13.11.2014 по заявке № 2014737889 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.12.2016 за № 599920. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Эстетика Дент», г. Красноярск (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 40, 41 и 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.03.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 599920 произведена в нарушение

требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает следующим:

- регистрация товарного знака по свидетельству № 599920 в отношении услуг 40 класса МКТУ – *«услуги зубных техников»* и услуг 44 класса МКТУ – *«больницы; консультации по вопросам фармацевтики; помощь зубоврачебная; стоматология; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; услуги медицинских клиник; услуги терапевтические; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; физиотерапия; хирургия пластическая»* произведена с нарушением требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «ЭСТЕТИКА» по свидетельству № 352711, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг и имеющим более ранний приоритет (09.12.2005);

- в состав оспариваемого товарного знака входят словесные элементы «ЭСТЕТИКА» и «ДЕНТ», где элемент «ДЕНТ» является слабым элементом;

- части «ДЕНТ-» («DENT-»), «ДЕНТИ-» («DENTI-»), «ДЕНТО-» являются приставками, указывающими на связь с зубами (см. Толковый словарь по медицине, 2013), следовательно, словесный элемент «ДЕНТ» указывает на назначение услуг, связанных со стоматологией, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (данный довод заявителя подтверждается решением Роспатента от 28.06.2012, принятым по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1033789);

- сильным элементом оспариваемого товарного знака является слово «ЭСТЕТИКА», которое расположено перед слабым элементом, тем самым, занимая доминирующее положение в композиции, именно на нем акцентируется внимание потребителей;

- словосочетание «ЭСТЕТИКА ДЕНТ» не рождает нового семантического значения, способного создать в сознании потребителя образ, отличный от слова «ЭСТЕТИКА», зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству № 352711;

- услуги, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№599920 и 352711, относятся к одному роду – услугам, связанным с медициной, оказываемым в специализированных учреждениях; имеют единое назначение – лечение людей, единый круг потребителей, следовательно, являются однородными;

- на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака имелась вероятность смешения потребителями обозначений «ЭСТЕТИКА ДЕНТ» и «ЭСТЕТИКА» в отношении медицинских услуг.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 599920 недействительным в отношении услуг 40 класса МКТУ – *«услуги зубных техников»* и услуг 44 класса МКТУ – *«больницы; консультации по вопросам фармацевтики; помощь зубоврачебная; стоматология; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; услуги медицинских клиник; услуги терапевтические; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; физиотерапия; хирургия пластическая»*.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя, указанные в Госреестре, 15.03.2019 в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС, были направлены уведомления о дате заседания коллегии по рассмотрению возражения, назначенной на 06.05.2019.

Корреспонденция, направленная в адрес правообладателя, была получена адресатом 01.04.2019 (см. сведения сайта <https://www.pochta.ru/tracking> о почтовом отправлении согласно идентификатору 12599331088917). Представителю правообладателя сведения о поступившем возражении были доставлены 25.03.2019 (идентификатор почтового отправления 12599331088900).

На указанную в уведомлении дату заседания коллегии правообладатель не явился, отзыв по мотивам поступившего возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (13.11.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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 (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

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 (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое сходство определяют 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 (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

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

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:


- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 599920 (приоритет от 13.11.2014) представляет собой комбинированное обозначение  «ЭСТЕТИКА ДЕНТ», включающее изобразительный элемент вытянутой по вертикали формы и словесные элементы «ЭСТЕТИКА ДЕНТ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами. Все буквы, кроме «D» в слове «ДЕНТ» выполнены в кириллице. Товарный знак выполнен в белом, сером и черном цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 40, 41 и 44 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Согласно пункту 1 статьи 1513 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В поступившем возражении оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 599920 по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, возражение содержит доводы о неохраноспособности элемента «ДЕНТ» по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака пункту 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Прежде всего, следует констатировать, что графические особенности выполнения слова «DENT» (первая буква выполнена в латинице, остальные – в кириллице) не влияют на фонетическое и смысловое восприятие данного слова, поскольку начертания латинской буквы «D» близки с начертаниями буквы «Д» русского алфавита, выполненной рукописным шрифтом (*D*). Таким образом, слово «DENT» воспринимается также как и «ДЕНТ».

В отношении смыслового значения слова «DENT» коллегия установила следующее.

Указанный лицом, подавшим возражение, Толковый словарь по медицине, 2013, содержит, в частности, следующую информацию:

дент- (dent-), денти- (denti-), денто- (dento-) – приставка, указывающая на связь с зубами; например: зубочелюстной (dentoalveolar) – относящийся к зубам и челюсти (Толковый словарь по медицине, 2013, см. https://medicine_dictionary.academic.ru/2423/ДЕНТ_%28DENT-%29%2C_ДЕНТИ-%28DENTI-%29%2C_ДЕНТО-).

Вместе с тем в рассматриваемом случае элемент «DENT» не является частью слова, следовательно, не выполняет функцию приставки. В качестве самостоятельной лексической единицы слово «DENT» в упомянутом источнике не обнаруживается.

Поиск в иных словарных источниках показал наличие в них только такого слова как «дентин» (разновидность костной ткани, составляющая главную массу зубов, см. <http://www.glossary.ru>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/medic/2052>).

Кроме того, смысловое восприятие элемента «DENT» может быть обусловлено его транслитерацией буквами латинского алфавита «DENT», являющейся лексической единицей французского, английского языков (зуб, зубец, вмятина, негативное воздействие и т.д., см. <https://translate.academic.ru/DENT/xx/ru/>).

Вместе с тем указанное смысловое восприятие не является прямым указанием на свойства или назначение услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 599920.


Приведенные обстоятельства в совокупности с визуальными особенностями выполнения рассматриваемого элемента не позволяют сделать вывод о его несоответствии пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В качестве обоснования несоответствия оспариваемой регистрации пункту 6 статьи 1483 Кодекса лицом, подавшим возражение, приводятся сведения о товарном знаке по свидетельству № 352711, имеющем более ранний приоритет.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 352711 (приоритет от 09.12.2005), принадлежащий лицу, подавшему возражение, представляет собой словесное обозначение «**ЭСТЕТИКА**», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 40 («услуги зубных техников») и 44 («помощь зубоврачебная») классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.



Оспариваемое обозначение « ЭСТЕТИКА ДЕНТ» является комбинированным, основную индивидуализирующую функцию в нем выполняет словесный элемент «ЭСТЕТИКА ДЕНТ». При этом слово «ЭСТЕТИКА» расположено в начальной части и занимает большую часть обозначения, чем слово «ДЕНТ», следовательно, при восприятии товарного знака акцентирует на себе внимание потребителей.

При этом следует учитывать, что словосочетание «ЭСТЕТИКА ДЕНТ» не является устойчивым, не закреплено в словарных источниках и, кроме того, разделено визуально за счет использования латинского написания первой буквы слова «ДЕНТ». Таким образом, правомерным является проведение экспертизы как по словосочетанию в целом, так и по каждому словесному элементу в отдельности.

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству № 352711 в качестве единственного индивидуализирующего элемента содержит словесный

элемент «ЭСТЕТИКА», который фонетически и семантически тождествен словесному элементу «ЭСТЕТИКА» (Эстетика – учение об искусстве и художественном творчестве, см. <http://www.glossary.ru>) оспариваемого товарного знака.

Анализ сравниваемых товарных знаков в целом по смысловому признаку показал, что в оспариваемом товарном знаке содержится элемент «ДЕНТ», смысловое восприятие которого является ассоциативным. В связи с изложенным смысловое значение оспариваемого товарного знака определяется, прежде всего, смысловым значением слова «ЭСТЕТИКА».

Таким образом, совпадение в сравниваемых товарных знаках одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, приводит к смысловому сходству сравниваемых товарных знаков.

Противопоставленный товарный знак не имеет каких-либо графических особенностей, следовательно, графический критерий при сравнении с ним оспариваемого обозначения не имеет решающего значения. При этом выполнение слова «ЭСТЕТИКА» в обоих товарных знаках буквами русского алфавита графически сближает их по визуальному признаку.

Вышеизложенный анализ свидетельствует о наличии оснований для признания оспариваемого и противопоставленного товарных знаков сходными в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается однородности услуг, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству № 599920, и услуг, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, то коллегия установила следующее.

Услуги 40 класса МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 599920 недействительным, идентичны услугам 40 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак. Следовательно, данные услуги признаются однородными.

Согласно Большому медицинскому словарю, размещенному на сайте <https://dic.academic.ru>, «зубоврачебная помощь» – стоматологическая помощь – вид специализированной медицинской помощи, включающий комплекс мер по профилактике и лечению заболеваний полости рта, зубов, а также челюстно-лицевой области.

Работы (услуги) по стоматологии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии профилактической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, гигиене в стоматологии Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» отнесены к перечню работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность.

К этому же перечню отнесены услуги по пластической хирургии, неотложной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, терапии, физиотерапии. Таким образом, большинство услуг 44 класса МКТУ оспариваемого перечня (*помощь зубоврачебная; стоматология; помощь медицинская; услуги терапевтические; физиотерапия; хирургия пластическая*) относится к медицинской деятельности, следовательно, данные услуги однородны по роду, назначению, условиям оказания услугам «*помощь зубоврачебная*», имеющимся в перечне противопоставленной регистрации.

Согласно Толковому словарю С.И. Ожегова, больница – медицинское учреждение для стационарного лечения; клиника – стационарное лечебное учреждение, при котором ведется научная и учебная работа.

Под «медицинской услугой» понимается медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение (статья 2 Федерального закона Российской Федерации от

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

Таким образом, оспариваемые услуги *«больницы»* и *«услуги медицинских клиник»* относятся к медицинским услугам, следовательно, имеют тот же род, назначение и условия оказания, что и услуги 44 класса МКТУ противопоставленного перечня.

Услуги *«консультации по вопросам фармацевтики»* и *«услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]»* относятся к фармацевтической деятельности, которая осуществляется организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, и ветеринарными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность (статья 52 Федерального закона Российской Федерации от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»).

Эти услуги имеют иное назначение в сравнении с услугами *«зубоврачебная помощь»*, однако, тот факт, что законодательство допускает возможность выдачи лицензии на осуществление фармацевтической деятельности медицинским организациям, то есть организациями, основной деятельностью которых является оказание медицинских услуг, свидетельствует о взаимодополняемости названных услуг, об общем круге потребителей, а также о возможности отнесения их потребителями к одному коммерческому источнику, то есть о наличии оснований для признания их однородными.

Услуги *«прокат медицинского оборудования»* представляют собой деятельность по сдаче в аренду медицинского оборудования за плату. Такие услуги не подразумевают необходимость получения лицензии. Эти услуги и услуги

«зубоврачебная помощь» имеют различное назначение. Потребителями названных услуг проката являются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие (планирующие осуществлять) медицинскую деятельность. В свою очередь, потребителями услуг противопоставленного перечня являются физические лица, которым требуется медицинская помощь. Следует отметить, что возражение не содержит ссылок на какие-либо обстоятельства, которые обуславливали бы возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу (в частности, лицу, подавшему возражение).

Таким образом, услуги 40 класса МКТУ – «услуги зубных техников» и услуги 44 класса МКТУ – «больницы; консультации по вопросам фармацевтики; помощь зубоврачебная; стоматология; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; услуги терапевтические; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; физиотерапия; хирургия пластическая», имеющиеся в перечне регистрации № 599920, однородны услугам 40 и 44 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного в возражении товарного знака. Изложенное свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении названных услуг 40 и 44 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.03.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 599920 недействительным в отношении услуг 40 класса МКТУ «услуги зубных техников» и услуг 44 класса МКТУ «больницы; консультации по вопросам фармацевтики; помощь зубоврачебная; стоматология; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; услуги терапевтические; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; физиотерапия; хирургия пластическая».