

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.12.2023. Данное возражение подано Индивидуальным предпринимателем Горбуновой Екатериной Александровной, Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022789070, при этом установлено следующее.



Заявка №2022789070 на регистрацию обозначения «» была подана на имя заявителя 07.12.222 в отношении услуг 44 класса МКТУ *«больницы; ортодонтия; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; санатории; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; стоматология; услуги медицинских клиник; услуги ортодонтические; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; центры здоровья»*.

Роспатентом было принято решение от 20.10.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022789070. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса

(далее – решение Роспатента).

Согласно решению Роспатента словесный элемент «DENTAL» (Dental – в переводе с английского языка – стоматология – отдел медицины, посвященный изучению заболеваний полости рта. / См. Интернет-переводчики: <https://translate.google.com/>; <https://translate.yandex.ru/>. См. Интернет-словари: Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940 на сайте dic.academic.ru и др.) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, характеризует заявленные услуги, указывая на их вид/назначение.

Также экспертизой установлено, что заявленное обозначение имитирует обозначение «GENTLE DENTAL», используемое Обществом с ограниченной ответственностью «Медпрофцентр» (367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Аскерханова, 5, Б; ИНН: 0562028950) для индивидуализации услуг, признанных однородными заявленным. Клиника «Gentle Dental», основанная в 2013 году, занимается терапией, хирургией, ортопедией, имплантацией в области стоматологии, а также ортодонтией и детской стоматологией. / См. Интернет: <https://g-dental.ru/>; <https://vk.com/public211522343?ysclid=lnwuc3a9yf35363168>; <https://mahachkala.32top.ru/clinics/26649/>; https://mhk.docdoc.ru/clinic/stomatologiya_gentle_dental_na_lomonosova?ysclid=lnwuc1aqno247287664 и др. В случае регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно действительного лица, оказывающего услуги 44 класса МКТУ и не может быть произведена для них на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.12.2023 поступило возражение, а 31.01.2024 дополнение к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- Общество с ограниченной ответственностью «МЕДПРОФЦЕНТР» не оказывает услуги в городе Санкт-Петербург, на официальном сайте организации не

используется обозначение «Gentle Dental» (источник информации: <http://medprofcentr.ru/contact/adresa-i-telefony-organa-ispolnitelnoi-vlasti-subektov-rf>);

- на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ» по организации Общество с ограниченной ответственностью «МЕДПРОФЦЕНТР» (ОГРН 1020502624229, Адрес: 367015, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, МАХАЧКАЛА ГОРОД, АСКЕРХАНОВА УЛИЦА, 5, Б) нет информации о принадлежности лицензии ООО «МЕДПРОФЦЕНТР», в разделе «филиалы, представительства организации» нет упоминания о принадлежности стоматологической клиники «Gentle Dental» вышеуказанной организации;

- на сайте Федеральной налоговой службы <https://egrul.nalog.ru/index.html> нет информации о регистрации юридического лица - стоматологической клиники «Gentle Dental»;

- сайт mhk.doctor.ru/, указанный в решении Роспатента, не открывается. Проверить указанную там информацию не представляется возможным;

- на странице в VK vk.com/public211522343 также нет указания, что стоматологическая клиника «Gentle Dental» каким-то образом связана с ООО «МЕДПРОФЦЕНТР». И на этой странице помещено изображение рядом со словами «Gentle Dental», которое никоим образом не идентично с заявленным обозначением;

- заявитель также представляет сведения о наличии зарегистрированного на него доменного имени gental-dental.ru.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

К возражению приложена электронная выписка из ЕГРЮЛ ООО «МЕДПРОФЦЕНТР, копия сертификата на доменное имя.

На заседании коллегии от 04.03.2024 заявителем выражено несогласие с мнением экспертизы относительно несоответствия словесного элемента «DENTAL» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (07.12.2022) заявки № 2022789070 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры и линии.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты

социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное обозначение «
» является комбинированным, включает стилизованное изображение зуба и слова «Gentle Dental», расположенные на разных строках и выполненные стандартным шрифтом буквами латинского

алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ «больницы; ортодонтия; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; санатории; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; стоматология; услуги медицинских клиник; услуги ортодонтические; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; центры здоровья».

В решении Роспатента от 20.10.2023 указано, что словесный элемент «Dental» в отношении испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое несогласие.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что слово «Dental» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «зубной, зубоврачебный, дентальный» (см. Интернет словарь: <https://translate.academic.ru/dental/xx/ru/>, Англо-русский словарь Мюллера). Испрашиваемые услуги 44 класса МКТУ либо являются стоматологическими услугами, либо могут к ним относиться, быть сопутствующими. Таким образом, в отношении данных услуг, словесный элемент «dental» носит описательный характер, указывает на назначение и вид деятельности, не обладает различительной способностью. Документов о приобретении различительной способности данного элемента в результате использования его заявителем в своей коммерческой деятельности в материалы возражения не представлено.

В связи с вышеуказанным, вывод Роспатента о неохраноспособности данного элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Отказ в регистрации заявленного обозначения мотивирован его несоответствием пункту 3 статьи 1483 Кодекса как вводящий в заблуждение относительно лица оказывающего услуги.

Данный вывод Роспатента основан на анализе информации из сети Интернет, а именно страниц <https://g-dental.ru/> ; <https://vk.com/public211522343?ysclid=lnwuc3a9yf35363168>; <https://mahachkala.32top.ru/clinics/26649/> ;

https://mhk.docdoc.ru/clinic/stomatologiya_gentle_dental_na_lomonosova?ysclid=lnwuc1aqno247287664 .

Коллегия отмечает, что при обращении к сайту <https://vk.com/public211522343?ysclid=lnwuc3a9yf35363168>; <https://mahachkala.32top.ru/clinics/26649/> установлено, что ссылка на указанный сайт не является активной.

Вместе с тем, анализ сайта https://mhk.docdoc.ru/clinic/stomatologiya_gentle_dental_na_lomonosova?ysclid=lnwuc1aqno247287664 приведенный в решении Роспатента, показал наличие информации о стоматологической клинике «Gental Dental» в г. Махачкала, на ул. Ломоносова, д. 156. Услуги стоматологии оказывает ООО «Медпрофцентр», согласно размещенной на данном сайте лицензии на медицинскую деятельность (ЛО-05-01-002317). Дата выдачи лицензии 23.01.2020, что является более ранней датой, чем дата приоритета (07.12.2022) заявки №2022789070.

Также коллегией были проанализирован сайт <https://g-dental.ru/>, на котором, по архивным сведениям сайта <https://web.archive.org/> по меньшей мере с февраля 2019 года (предшествующей дате приоритета заявки) ООО «Медпрофцентр»

использовалось обозначение « Gentle Dental CLINIC» для услуг стоматологии. На настоящий


момент используется обозначение « gentle dental». Согласно иконкам «отзывы и рейтинг» пациенты оставляли свои отзывы на сайтах «Яндекс», «Google», «ПРОДОКТОРОВ», «2ГИС» до даты приоритета заявки.

Обозначения, используемые ООО «Медпрофцентр» «GENTAL DENTAL» является фонетически и семантически (где: «GENTAL DENTAL» в переводе с английского языка на русский язык переводится как «нежный стоматологический») тождественным заявленному обозначению по заявке №2022789070. Деятельность оказываемая вышеуказанным обществом является однородной испрашиваемым услугам 44 класса МКТУ. Заявленное обозначение воспроизводит обозначение «GENTAL DENTAL», используемое иным лицом при оказании услуг стоматологии.

На основании совокупности информации, представленной на

вышеприведенных сайтах, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное



обозначение «» не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку воспроизводит обозначение, используемое иной компанией (ООО «Медпрофцентр») при маркировке услуг, однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ.

Довод возражения о неофициальном или недостоверном характере информации на вышеприведенных сайтах не опровергает того факта, что Интернет – это глобальная информационная сеть, благодаря которой широкий круг потребителей способен получить различного рода информацию, в том числе научную, деловую, познавательную, энциклопедическую, справочную, развлекательную и иную нужную и важную информацию. В этой связи, желая получить какую либо услугу, средний российский потребитель благодаря данным сети Интернет может узнать подробную информацию о данной услуге, ее характеристиках, качестве, свойствах, цене и так далее. В настоящее время значительное количество российских потребителей использует информацию в сети Интернет в качестве основного источника информации о товарах и их изготовителях/ услугах и лицах их оказывающих.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания заявленного обозначения соответствующим пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.12.2023, оставить в силе решение Роспатента от 20.10.2023.