

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила), рассмотрела возражение, поступившее 15.10.2021, поданное ООО «МАСТЕРСКАЯ УЛЫБКИ», г. Оренбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020716682, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «*Master esthetic smile*» по заявке №2020716682 с приоритетом от 01.04.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.06.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020716682. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «esthetic smile» (в переводе с английского языка - «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ УЛЫБКА» – направление, входящее в отрасль эстетической стоматологии, позволяющее восстанавливать и устранять различные дефекты зубов для создания красивой улыбки. Большой словарь иностранных слов. - Издательство «ИДДК», 2007, Толковый словарь русского языка Дмитриева. Д. В. Дмитриев. 2003) не обладают различительной способностью, являются неохраноспособными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на назначение части заявленных услуг 44 класса МКТУ в области деятельности заявителя, а также используются различными компаниями, оказывающими услуги, однородные заявленным (<https://www.dentaprime.com/blog/2013/10/идеальная-красная-и-белая-эстетика/>, <https://mirul.ru/services/mikroprotezirovanie-zubov-viniry/>, <https://ohi-s.com/stati-postomatologii/esteticheskaya-ulybka-vossozdannaya-s-pomoshhyu-kompozitsionnyh-materialov/>, <https://medi.spb.ru/biblioteka/knigi/estetika-ulybki> https://centrstomatologii.ru/public/esteticheskoe_modelirovanie_ulibki/), в связи с чем не способны индивидуализировать услуги конкретного лица.

Вместе с тем, в отношении другой части заявленных услуг 44 класса МКТУ, не связанных с услугами в области стоматологии, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения заявленных услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее



зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «» по свидетельству №649235 с приоритетом от 09.12.2016 в отношении услуг 44 класса МКТУ, однородных части заявленных услуг 44 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.10.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении части услуг 44 класса МКТУ «ортодонтия; помощь зубоврачебная; стоматология; услуги ортодонтические» от правообладателя противопоставленного товарного знака [1];

- заявленное обозначение «***Master esthetic smile***» само по себе способно вызывать именно ассоциации с человеком, умеющим эстетично улыбаться, или специалистом, формирующим в людях такой образ, при котором они смогут выражать свои эмоции, особенно, согласие посредством красивой улыбки. Предполагаемая ассоциация обозначения относительно конкретных услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер;

- словосочетание «Master esthetic smile» является семантически связанным сочетанием слов, характеризуется постоянным лексическим составом (исключение какого-либо слова из данного словосочетания приведет к утрате его, пусть и пока непривычного всем, но имеющегося смысла), грамматическим строением и известным носителям данного языка значением, не выводимым из значения составляющих фразеологических компонентов (по отдельности друг от друга слова «Master», «esthetic», «smile» имеют иные смысловые характеристики). К тому же, так как данные слова обычно не используются совместно, данное обстоятельство свидетельствует о том, что указанное словосочетание воспринимается как цельная оригинальная семантическая конструкция, поскольку обладает качественно новым значением, не известным потребителю ранее. Следовательно, все три словесных элемента в заявленном обозначении в равной степени выполняют индивидуализирующую функцию, а само словосочетание «Master esthetic smile» должно рассматриваться в целом;

- заявитель приводит в качестве примера регистрацию подобного товарного знака « ПЕРВАК ДОМАШНИЙ КАК ДЛЯ СЕБЯ » по свидетельству №570384, которое так же выполнено единым шрифтом, не разделено каким-либо образом, при этом слово «домашний», практика выведения из-под охраны по которому однозначна, было признано охраняемым в составе словосочетания.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем 23.11.2021 был направлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1].

На заседании коллегии 21.01.2022, которое проводилось посредством видеоконференцсвязи, заявитель ходатайствовал о сокращении перечня 44 класса МКТУ до следующих позиций «ортодонтия; помощь зубоврачебная; стоматология; услуги ортодонтические», что было зафиксировано членами коллегии в протоколе указанного заседания коллегии.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.04.2020) поступления заявки №2020716682 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, 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 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих 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.

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).

Заявленное обозначение «***Master esthetic smile***» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией принимается во внимание, что на заседании коллегии 21.01.2022 заявитель ходатайствовал о сокращении перечня 44 класса МКТУ до следующих позиций «ортодонтия; помощь зубоврачебная; стоматология; услуги ортодонтические», в связи с чем анализ заявленного обозначения в отношении его несоответствия пункту 3 статьи 1483 Кодекса в настоящем заключении не требуется.

Анализ заявленного обозначения «***Master esthetic smile***» на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение включает в свой состав словосочетание «esthetic smile», в котором словесный элемент «esthetic» в переводе с английского языка обозначает «эстетичный» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/esthetic>) – «красивый» (<https://gallicismes.academic.ru/44049/эстетичный>), а словесный элемент «smile» переводится как «улыбка» (<https://woordhunt.ru/word/smile>) – «движение мышц лица (губ, глаз), показывающее расположение к смеху, выражающее привет, удовольствие, насмешку и тому подобное» (<https://kartaslov.ru/значение-слова/улыбка>). Указанные словесные элементы, в своей совокупности, образуют словосочетание «красивая улыбка», то есть для заявленных услуг 44 класса МКТУ «ортодонтия; помощь зубоврачебная; стоматология; услуги ортодонтические» данные словесные элементы будут восприниматься в качестве характеристики услуг, указывая на их назначение (на качественный результат деятельности

стоматологической клиники в виде красивой улыбки). Вместе с тем, указанные словесные элементы используются иными лицами для индивидуализации однородных услуг 44 класса МКТУ, применяемых в стоматологии (<https://www.dentaprime.com/blog/2013/10/идеальная-красная-и-белая-эстетика/>, <https://mirul.ru/services/mikroprotezirovanie-zubov-viniry/>, <https://ohi-s.com/stati-postomatologii/esteticheskaya-ulybka-vossozdannaya-s-pomoshhyu-kompozitsionnyh-materialov/> , https://centrstomatologii.ru/public/esteticheskoe_modelirovanie_ulibki/, <https://medi.spb.ru/biblioteka/knigi/estetika-ulybki/>), следовательно, указанные словесные элементы не способны выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, в связи с чем должны быть выведены из правовой охраны.

Таким образом, для указанных услуг заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны словесного элемента «esthetic smile» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении того, что заявителем были приведены пример подобной регистрации « ПЕРВАК ДОМАШНИЙ КАК ДЛЯ СЕБЯ », в котором все словесные элементы были признаны охраняемыми, коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком [1], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.



Противопоставленный товарный знак «» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде прямоугольника, из стилизованного изобразительного элемента, и из словесных элементов «Мастер», «САЛОН-СТУДИЯ», выполненных оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами русского алфавита. Словесный

элемент «САЛОН-СТУДИЯ» указан в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №649235 [1] для предоставления правовой охраны словесному обозначению «**Master esthetic smile**» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении услуг 44 класса МКТУ «ортодонтия; помощь зубоврачебная; стоматология; услуги ортодонтические».

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «**Master esthetic smile**» и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак

[1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 15.06.2021 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2020716682 в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ «ортодонтия; помощь зубоврачебная; стоматология; услуги ортодонтические» в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.10.2021, отменить решение Роспатента от 15.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020716682.