

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 14.02.2020, поданное ООО «ХЭППИ ДЕНТС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018703715, при этом установлено следующее.



Обозначение **счастье улыбаться!** по заявке №2018703715 было подано 02.02.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 40, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018703715 было принято 25.10.2019 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного для всех услуг 40, 42 классов и части услуг 44 класса, поскольку оно сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «HAPPY DENT», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Химико-биологическое объединение при РАН "Фирма ВИТА", 192148, Санкт-Петербург, Старопутиловский вал, д. 7, корп. 2, лит. А, в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ (свидетельство № 406771 с приоритетом от 04.05.2008, срок действия регистрации продлен до 04.05.2028).

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что такие заявленные услуги 44 класса как «помощь зубоврачебная/стоматология; ортодонтия/услуги ортодонтические», признаны однородными товарам 03 класса противопоставленного товарного знака «косметические средства, а именно зубные порошки; зубные пасты; препараты для полоскания рта», поскольку относятся к одному роду, виду, и имеют одно назначение, а именно - к санации полости рта, то есть к комплексу лечебных и профилактических мер.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.02.2020 поступило возражение, в котором заявитель сообщил о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №406771 предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Оригинал письма-согласия был представлен заявителем в корреспонденции, поступившей 27.12.2019 в дополнение к ранее поданному возражению, по которому 03.02.2020 было направлено уведомление об отказе в осуществлении юридически значимого действия (форма 407).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (02.02.2018) заявки №2018703715 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


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).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение


« HAPPY DENTS » и изогнутых волнистых линий, имитирующих верхнюю часть зуба. Изобразительный элемент расположен над словесным элементом «HAPPY DENTS». Под данным словесным элементом расположено словосочетание «счастье улыбаться!».

Правовая охрана товарного знака испрашивается в сером, белом, оранжевом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №406771 представляет собой словесное обозначение « **HAPPY DENT** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 03 класса МКТУ:

- косметические средства, а именно зубные порошки; зубные пасты; препараты для полоскания рта.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического и семантического сходства словесных элементов «HAPPY DENTS» - «HAPPY DENT», а также однородности услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2018703715 и товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию товарного знака по заявке №2018703715 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические и графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №406771 более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.02.2020, изменить решение Роспатента от 25.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018703715.