

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.10.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Медент плюс», Воронежская область, г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2022749980, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака (знака обслуживания) «  » по заявке № 2022749980 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.07.2022 испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Роспатентом 31.07.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022749980 в отношении всех указанных в заявке услуг в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемуся неотъемлемой частью решения Роспатента от 31.07.2023, несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса обосновано следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СТОМАТОЛОГИЯ» (это область клинической медицины, изучающая болезни зубов, полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи — см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/45562>) не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на видовое наименование предприятия, вид и назначение услуг.

Поскольку в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «СТОМАТОЛОГИЯ», то в отношении части услуг 44 класса МКТУ, не имеющих отношения к стоматологии, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании положений, предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящее потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

Также заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным

МЕДЕНТ

знаком «» по свидетельству № 206006 (приоритет от 24.02.2000, срок действия исключительного права продлен до 24.02.2030), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛАБРОМЕД», Московская область, г. Химки, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 44 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 16.10.2023, заявитель указал, что правообладатель товарного знака по свидетельству № 206006 выразил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака и оформил его в виде письма-согласия от 23.08.2023.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2022749980 в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ с включением элемента «СТОМАТОЛОГИЯ» в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Оригинал согласия ООО «ЛАБРОМЕД» от 23.08.2023 представлен в материалы дела 16.11.2023.

При рассмотрении возражения на заседании коллегии, состоявшемся 25.12.2023, заявитель ходатайствовал о сокращении испрашиваемого к регистрации перечня услуг 44 класса МКТУ с целью исключения возможности введения потребителей в заблуждение относительно вида и назначения услуг, обусловленного включением в состав обозначения словесного элемента «СТОМАТОЛОГИЯ». Испрашиваемый заявителем перечень услуг скорректирован следующим образом:

44 – помощь зубоврачебная; помощь медицинская в области стоматологии, ортодонтии; советы по вопросам здоровья в области стоматологии, ортодонтии; стоматология; услуги медицинских клиник в области стоматологии, ортодонтии; услуги ортодонтические; услуги по оценке состояния здоровья, а именно в области стоматологии и ортодонтии; услуги терапевтические, а именно в области стоматологии, ортодонтии.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.07.2022) поступления заявки № 2022749980 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

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

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.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырьё, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с пунктом 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного

до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022749980 заявлено



комбинированное обозначение «**МЕДЕНТ СТОМАТОЛОГИЯ**», состоящее из изобразительного элемента и словесных элементов «МЕДЕНТ», «СТОМАТОЛОГИЯ», выполненных буквами русского алфавита в две строки и расположенных справа от изобразительного элемента. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: сине-зеленый, темно-синий, белый. Правовая охрана испрашивается в отношении сокращенного перечня услуг 44 класса МКТУ, приведенного в протоколе заседания от 25.12.2023.

Несоответствие заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса установлено в связи с противопоставлением товарного знака по свидетельству № 206006.



Противопоставленный товарный знак «**МЕДЕНТ**» является комбинированным, представлен в виде прямоугольника, содержащего словесный элемент «МЕДЕНТ», подчеркнутый горизонтальной чертой. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров и услуг 05, 09, 10, 20, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ.

Заявитель в своем возражении не оспаривает правомерность противопоставления знака по свидетельству № 206006. Однако указывает на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что правообладателем противопоставленного знака по свидетельству № 206006 предоставлено согласие от 23.08.2023 на регистрацию товарного знака по заявке № 2022749980 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг.

Следует учитывать, что:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 206006 не является общезвестным в Российской Федерации товарным знаком;
- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 206006 не является коллективным товарным знаком;
- в исполнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеются графические и фонетические отличия;
- основные виды деятельности заявителя (стоматологическая практика) и правообладателя противопоставленного товарного знака (производство медицинских инструментов и оборудования) не совпадают.

С учетом сказанного коллегия принимает во внимание представленное согласие, считает возможным снять имеющееся противопоставление.

Вместе с тем оспариваемым решением было установлено несоответствие заявленного обозначения пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Так, в решении Роспатента от 31.07.2023 указывалось, что «СТОМАТОЛОГИЯ» – это область клинической медицины, изучающая болезни зубов, полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/45562>), вследствие чего данное слово характеризует услуги, связанные с болезнями зубов, полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи, и одновременно является неверным указанием относительно вида и назначения услуг, которые не связаны с болезнями зубов, полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.

Вывод экспертизы в части несоответствия обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса, касающийся неохраноспособности элемента «СТОМАТОЛОГИЯ», заявителем не оспаривается.

При этом коллегией принято во внимание сокращение заявителем перечня испрашиваемых услуг, в котором все представленные услуги относятся к области стоматологии и ортодонтии, где ортодонтия — отдел стоматологии, изучающий диагностику, этиологию и терапию аномалий положения зубов и их смыкания (см., например, Большая медицинская энциклопедия, 1970 — https://big_medicine.academic.ru/6386/ОРТОДОНТИЯ).

Таким образом, сокращение заявителем испрашиваемого перечня услуг преодолевает указанные в оспариваемом решении Роспатента мотивы для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренные пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что в заявлении комбинированном обозначении слово «СТОМАТОЛОГИЯ» не доминирует, поэтому может быть указано в качестве неохранимого элемента товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.10.2023, отменить решение Роспатента от 31.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022749980.