

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 30.04.2019, поданное ООО Лечебно-диагностический центр «Алекс», г. Жуковский, Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017747725 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2017747725, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.11.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.01.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ (далее - решение Роспатента). Указанное решение было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса. Так, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным



знаком « » по свидетельству №389447 с приоритетом от 13.05.2008, зарегистрированным на имя ООО «Визави», г. Москва, Россия, для однородных услуг 44 класса МКТУ.

Кроме того, указывалось, что словосочетания «СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК», «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА» являются неохраняемыми элементами заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- в решении Роспатента вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака не раскрыт надлежащим образом. Данная небрежность воспринимается заявителем как прямое нарушение его прав на справедливую оценку сложившейся ситуации, выявление возможных ошибок и последующее их исправление;

- сравниваемые обозначения выполнены различным видом шрифта, включают разное количество букв, звуков, а также имеют разное графическое написание с учетом характера букв. Заявленное обозначение состоит из семи словесных элементов «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА АЛЕКС «АЛЕКС» СЕТЬ стоматологических клиник», словесные элементы выполнены буквами кириллического алфавита, в то время как противопоставленный товарный знак №0389447 имеет в своем составе два словесных элемента «ALEX DENT», которые выполнены буквами латинского алфавита. Данные различия сравниваемых обозначений обуславливают совершенно различное общее зрительное впечатление, а также фонетическое звучание сравниваемых обозначений;

- сходство изобразительных элементов, присутствующих в сравниваемых обозначениях, отсутствует;

- в связи с изложенным, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак не являются сходными в целом;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №389447 воспроизводит коммерческое обозначение, которое было создано и использовалось заявителем с 1994 в целях индивидуализации услуг, предоставляемых «Сетью стоматологических клиник «Алекс»;

- заявителем подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №389447.

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

Кроме того, в возражении была выражена просьба о переносе заседания коллегии до момента принятия решения Роспатента по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №389447. В удовлетворении упомянутого ходатайства было отказано, поскольку возможное наступление благоприятных событий не является основанием для отложения рассмотрения заявления в рамках административного делопроизводства. При этом, в случае несогласия сторон с решением Роспатента по рассматриваемому возражению, оно может быть обжаловано в судебном порядке (пункт 2 статьи 1242 Кодекса).

Заявителем представлены следующие материалы, обосновывающие доводы возражения:

1. Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности №139/94 от 09.08.1994;
2. Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности №1046/99 от 30.11.1999;
3. Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности №1046/99 от 04.12.2003;
4. Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности №50-01-001466 от 18.10.2007;
5. Копия трудового договора № 15/01 от 01.04.2001;
6. Копия медицинской карты №2003 -1173;
7. Копия медицинской карты №2002-0265;
8. Копия договора №70-2003/Ф на предоставление лечебно-профилактической помощи по программе добровольного медицинского страхования;
9. Копия договора банковского счета от 07.09.1999;
10. Копия договора №16 от 18.11.1999 на проведение стерилизации мягкого инвентаря, материалов, медицинских инструментов;
11. Копия заключения государственного пожарного надзора №208 от 14.11.2000;

12. Копия договора с ТОО «Аптека 75» от 05.08.1999 об обеспечении лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, парами фармации;
13. Копия паспорта средства рекламы №17 от 25.05.2000, №27 от 19.06.2008;
14. Копия договора №34 от 22.06.2000 о подготовке документов к регистрации и регистрации паспортов средства рекламы;
15. Копия договора №31 от 25.05.2001 о пролонгации паспорта рекламы;
16. Копия акта №000208 от 28.06.2002 о пролонгации паспорта средства наружной рекламы;
17. Копия договора аренды №1034-К от 17.03.2003;
18. Копия договора №066111 от 15.11.2004 о рекламе;
19. Копия договора №199 от 08.06.2004 о размещении рекламы в газете;
20. Копия договора №288 на оказание услуг по планово-регулярному вызову твердых бытовых отходов и содержании контейнерных площадок от 05.01.2004;
21. Копия договора №507 от 30.04.1999 на предоставление телефонной связи;
22. Копия счета №186 от 23.12.2005 за размещение видеоролика на канале РЕН;
23. Копия счета № 09/07-ИЗ от 07.09.2012 за размещение информации в газете «Новый шанс» и распространение, публикации макета о вакансиях;
24. Копия счета №21 и №22 от 16.02.2010 за аренду транспортного средства;
25. Копия Устава от 16.07.1999;
26. Копия скриншота с сайта <https://www.nic.ru/whois/?query=http%3A%2F%2Fcultprotein.m%2F&dent.ru>.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.11.2017) поступления заявки №2017747725 правовая база для оценки охраноспособности 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 (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 или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

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.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

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.

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 пункте 42 Правил, 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 является комбинированным и состоит из словесных элементов «АЛЕКС», «СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки на фоне волнообразных линий. В левой части знака помещена окружность, в которую вписано стилизованное изображение зуба, а также словесные элементы «АЛЕКС», «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА». Правовая охрана испрашивается в темно-синем, красном, светло-сером, белом цветовом сочетании в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Как указано заявителем в материалах заявки, словесные элементы «СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК», «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА» подпадают под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем относятся к категории неохранных элементов заявленного обозначения.

Решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему был противопоставлен комбинированный товарный знак



« », состоящий из словесных элементов «ALEX», «DENT», «СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки, а также из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения зуба, выполненного на фоне зеленого круга. Словосочетание «СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ» является неохранным элементом знака. Правовая охрана предоставлена в зеленом, черном, белом цветовом сочетании в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Услуги 44 класса «больницы; ортодонтия / услуги ортодонтические; помощь зубоврачебная / стоматология; помощь медицинская; услуги медицинских клиник» заявленного обозначения однородны услугам 44 класса «диспансеры; клиники; консультации по вопросам фармацевтики; лечебницы; лечение гомеопатическими эссенциями; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат санитарно-технического оборудования; служба санитарная; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая» противопоставленного товарного знака №389447, поскольку они соотносятся между собой как род/вид, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, могут иметь одно назначение и совместную встречаемость в гражданском обороте. Заявителем однородность сравниваемых видов услуг не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака показал следующее.

Основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет словесный элемент «АЛЕКС», который выполнен крупным шрифтом заглавными буквами и помещен в центральной части обозначения. Указанный словесный элемент вписан также в окружность, помещенную в левую часть обозначения. Иные словесные элементы («СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК», «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА») заявленного обозначения часто используются различными лицами в своей хозяйственной деятельности, выполнены мелким шрифтом, а также относятся к неохранным элементам обозначения, в связи с чем обладают слабой индивидуализирующей функцией.

Противопоставленный товарный знак запоминается благодаря словесным элементам «ALEX» и «DENT», визуальными доминирующими относительно иных словесных элементов, при этом, словесный элемент «DENT» является неохранным элементом противопоставленного знака. Словесные элементы «СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ», помещенные на второй строке и выполненные мелким шрифтом, также являются неохранными. Таким образом, восприятие элементов «СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ», «DENT» в противопоставленном знаке снижено. Основным «сильным» элементом упомянутого знака является элемент «ALEX», занимающий в нем начальное положение.

Таким образом, элементами, по которым сравниваемые обозначения в первую очередь запоминаются потребителем и которые в значительной степени определяют их

образ, являются элементы «АЛЕКС», «ALEX», которые имеют тождественное фонетическое звучание и способны вызывать идентичные ассоциации и представления, связанные с именем «Алекс».

В составе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака присутствуют сходные по восприятию графические элементы в виде стилизованного изображения зуба, вписанного в элемент в виде сферы, что сближает знаки графически.

Изложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака в целом, установленного на основе фонетического и семантического тождества словесных элементов «АЛЕКС», «ALEX», несущих в них основную индивидуализирующую нагрузку, а также близости восприятия их графического элемента в виде стилизованного изображения зуба, вписанного в сферу. Отдельные графические отличия в виде цветового исполнения сравниваемых обозначений, наличия волнообразных линий в составе заявленного обозначения являются недостаточными для вывода о различном восприятии сравниваемых обозначений.

На основании представленной выше информации, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком по свидетельству №389447 в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ, в связи с чем оно не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается, что в решении Роспатента недостаточно раскрыто обоснование сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака. Обращение к упомянутому решению показало, что в нем приводятся мотивы о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду его сходства до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, а также упоминается об однородности услуг 44 класса МКТУ сравниваемых обозначений. Таким образом, решение Роспатента является обоснованным. Вместе с тем, законодательство не содержит требований о подробном анализе сходства сравниваемых обозначений.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 22.01.2019.