


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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 31.01.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТОПСМАЙЛ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №923903, при этом установлено следующее.



Товарный знак «» по заявке № 2021774235 с приоритетом от 12.11.2021 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 27.02.2023 за №923903 на имя Бернса Виктора Владимировича, Кемеровская область, г. Прокопьевск (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 21, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.01.2025 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, а также дополнений от 03.06.2025, 04.09.2025, 09.09.2025 сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №652220, принадлежащему лицу, подавшему возражение;

- сравниваемые товарные знаки являются тождественными по фонетическому и семантическому признаку сходства за счет полного вхождения противопоставленного товарного знака «TOPSMILE» по свидетельству № 652220 в оспариваемый товарный знак по свидетельству № 923903;

- использование в сравниваемых товарных знаках букв латинского алфавита увеличивает сходство по семантическому и фонетическому признакам сходства;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемые товары 03 класса МКТУ *«амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; вещества ароматические для отдушивания белья; вода ароматическая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; гелиотропин; гераниол; дезодоранты для человека или животных; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; ладан; масла для парфюмерии; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; мускус [парфюмерия]; мята для парфюмерии; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; сафрол; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; терпены [эфирные масла]; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция мятная [эфирное масло]»* являются однородными, поскольку являются сопутствующими таким противопоставленным услугам 44 класса МКТУ как *«услуги в области ароматерапии»*;

- оспариваемые товары 03 класса МКТУ «басма [краситель косметический]; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; жиры для косметических целей; красители косметические; краски для тела косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; наборы косметические; наклейки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые косметические; перексид водорода для косметических целей; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для осветления кожи; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; средства вяжущие для косметических целей; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; экстракты растительные для косметических целей» и товары 05 класса МКТУ «добавки пищевые с косметическим эффектом» относятся к косметической продукции, а также к товарам ухода за телом, применяются при оказании противопоставленных услуг 44 класса МКТУ «восковая депиляция; парикмахерские; услуги визажистов; салоны красоты; ваксинг; услуги соляриев», следовательно являются однородными;

- товары 03 класса МКТУ «бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; мыла; мыла дезодорирующие; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла

против потения ног; мыло миндальное; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]» спорного товарного знака по свидетельству № 923903 являются однородными услугам 44 класса МКТУ «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; массаж; услуги саун» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 652220, поскольку являются взаимодополняемыми (сопутствующими), а также имеют одно место реализации;

- товары 05 класса МКТУ «альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; аминокислоты для медицинских целей; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бальзамы для медицинских целей; бром для фармацевтических целей; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода Melissa для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; гваякол для фармацевтических целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; дрожжи для фармацевтических целей; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; камень виннокислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; капсулы для фармацевтических целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; коллодий для фармацевтических целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; корни ревеня для фармацевтических целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей;

креозот для фармацевтических целей; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; лосьоны для фармацевтических целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; медикаменты; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; микстуры; молоко миндальное для фармацевтических целей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мята для фармацевтических целей; настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты известковые фармацевтические; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические; прополис для фармацевтических целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; семя льняное для фармацевтических целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; сода питьевая для фармацевтических целей; солод для фармацевтических целей; спирт для фармацевтических целей; спорынья для фармацевтических целей; средства дезинфицирующие; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; тимол для фармацевтических целей; уголь древесный для фармацевтических целей;

фенолы для фармацевтических целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; цвет серный для фармацевтических целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей» относятся к фармацевтической продукции, реализуемой в аптеках и больницах, являются однородными услугам 44 класса МКТУ «консультации по вопросам фармацевтики; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; услуги бальнеологических центров», сравниваемые товары 05 класса МКТУ и услуги 44 класса МКТУ взаимодополняемыми (товары используются при оказании услуг), имеют один круг потребителей (лица, нуждающиеся в лечении), а также одно место реализации (оказания);

- товары 03 класса МКТУ «аэрозоль для освежения полости рта; полоски для освежения дыхания; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены», товары 05 класса МКТУ «резинка жевательная для медицинских целей; средства для ухода за полостью рта медицинские; цемент костный для хирургии и ортопедии», товары 10 класса МКТУ «аппараты ортодонтические; имплантаты биоразлагаемые для фиксации костей; имплантаты хирургические из искусственных материалов; наполнители костные из искусственных материалов; протезы челюстей; резинки ортодонтические; скребки для чистки языка; ирригаторы для медицинских целей; ирригаторы назальные, неэлектрические; ирригаторы назальные, электрические», а также товары 21 класса МКТУ «ирригаторы для гигиены полости рта для домашнего использования; ирригаторы для полости рта беспроводные бытового назначения; ирригаторы для полости рта с батарейным питанием бытового назначения; ирригаторы для полости рта электрические бытового назначения» представляют собой средства по уходу за полостью рта (в том числе реабилитационные после стоматологического лечения), а также препараты и инструменты ортодонтические (в том

числе для восстановления надкостницы челюсти), являются однородными услугам 44 класса МКТУ *«ортодонтия; помощь зубоврачебная; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; стоматология; услуги ортодонтические; хирургия пластическая»* противопоставленного товарного знака по свидетельству № 652220;

- исключительное право лица, подавшего возражение, на отличительную часть фирменного наименования «ТОПСМАЙЛ» возникло задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 923903;

- лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием осуществляет на территории Российской Федерации предпринимательскую деятельность по оказанию стоматологических и ортодонтических услуг;

- регистрация оспариваемого товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ *«аэрозоль для освежения полости рта; полоски для освежения дыхания; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены»*, товары 05 класса МКТУ *«резинка жевательная для медицинских целей; средства для ухода за полостью рта медицинские; цемент костный для хирургии и ортопедии»*, товары 10 класса МКТУ *«аппараты ортодонтические; имплантаты биоразлагаемые для фиксации костей; имплантаты хирургические из искусственных материалов; наполнители костные из искусственных материалов; протезы челюстей; резинки ортодонтические; скребки для чистки языка; ирригаторы для медицинских целей; ирригаторы назальные, неэлектрические; ирригаторы назальные, электрические»*, а также товаров 21 класса МКТУ *«ирригаторы для гигиены полости рта для домашнего использования; ирригаторы для полости рта беспроводные бытового назначения; ирригаторы для полости рта с батарейным питанием бытового назначения; ирригаторы для полости рта электрические бытового назначения»* являются однородными услугам, которые оказывает лицо, подавшее возражение, под отличительной частью своего фирменного наименования;

- правообладатель, обращаясь в Роспатент с возражением на решение экспертизы, принятое по заявке № 2021774235, оспаривал лишь ту часть

ненормативного акта, в которой было отказано в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению. Таким образом, предмет возражения охватывал исключительно ту часть решения административного органа, в которой отказано в государственной регистрации;

- лицо, подавшее возражение, в подтверждение довода об оказании им медицинских услуг представляет выгрузку «Эвоторо» об отчетности приходов денежных средств на его счет;

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №923903 недействительным в отношении товаров 03 класса МКТУ *«амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; гелиотропин; гераниол; дезодоранты для человека или животных; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; красители косметические; краски для тела косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; ладан; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; накладки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые*

косметические; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; сафрол; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства вяжущие для косметических целей; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция мятная [эфирное масло]», товаров 05 класса МКТУ «альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; аминокислоты для медицинских целей; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бальзамы для медицинских целей; бром для фармацевтических целей; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода Melissa для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; гваякол для фармацевтических целей;

горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; добавки пищевые с косметическим эффектом; дрожжи для фармацевтических целей; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; камень виннокислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; капсулы для фармацевтических целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; коллодий для фармацевтических целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; корни ревеня для фармацевтических целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; лосьоны для фармацевтических целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; медикаменты; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; микстуры; молоко миндальное для фармацевтических целей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мята для фармацевтических целей; настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для

фармацевтических целей; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты известковые фармацевтические; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические; прополис для фармацевтических целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; резинка жевательная для медицинских целей; семя льняное для фармацевтических целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; сода питьевая для фармацевтических целей; солод для фармацевтических целей; спирт для фармацевтических целей; спорынья для фармацевтических целей; средства дезинфицирующие; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; тимол для фармацевтических целей; уголь древесный для фармацевтических целей; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; цвет серный для фармацевтических целей; цемент костный для хирургии и ортопедии; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей», товаров 10 класса МКТУ «аппараты ортодонтические; имплантаты биоразлагаемые для фиксации костей; имплантаты хирургические из искусственных материалов; наполнители костные из искусственных материалов; протезы челюстей; резинки ортодонтические; скребки для чистки языка; ирригаторы для медицинских целей; ирригаторы назальные, неэлектрические; ирригаторы назальные, электрические», а также товаров 21 класса МКТУ «ирригаторы для гигиены полости рта для домашнего

использования; ирригаторы для полости рта беспроводные бытового назначения; ирригаторы для полости рта с батарейным питанием бытового назначения; ирригаторы для полости рта электрические бытового назначения».

К возражению, с учетом дополнений, приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение;
2. Договоры на оказание услуг;
3. Сведения с сайта лица, подавшего возражение;
4. Заключение Палаты по патентным спорам по делу о регистрации оспариваемого товарного знака по заявке №2021774235;
5. Выгрузка «Эвоторо» об отчетности приходов денежных средств.

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении и дополнениях к нему, представил 21.05.2025 свой отзыв, а 03.09.2025, 17.10.2025 дополнения к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не представило информацию, касающуюся своей заинтересованности;

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, поскольку по-разному воспринимаются потребителями;

- фонетический критерий не подтверждает сходство сравниваемых словесных элементов;

- правообладатель полагает, что отсутствует однородность оспариваемых товаров 03, 05, 10, 21 классов МКТУ и услуг 44 класса МКТУ;

- согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «ТОПСМАЙЛ» осуществляет медицинскую деятельность. Отсутствует какая-либо информация касательно производства либо маркировки медицинских товаров под обозначением «TOPSMILE»;

- правообладатель осуществляет свою хозяйственную деятельность путем продажи товаров, а именно ирригаторов для полости рта на маркетплейсе Wildberries;

- коллегия Палаты по патентным спорам в рамках рассмотрения дела о регистрации оспариваемого товарного знака по заявке №2021774235 уже

установила, что часть товаров является однородной, не затронув остальную часть товаров. Соответственно, можно сделать вывод, что для другой части товаров риск смешения отсутствует.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

6. Скриншоты с маркетплейса Wildberries касательно товаров правообладателя;
7. Информация из личного кабинета Wildberries.

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

С учетом даты приоритета (12.11.2021) товарного знака по свидетельству №923903 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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 звукосочетаний 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).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса,

могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на

товарный знак « **Topsmile** » по свидетельству №652220, который является сходным, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Также лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого знака по свидетельству № 923903 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с его фирменным наименованием - Общество с ограниченной ответственностью «ТОПСМАЙЛ», которое использовалось им до даты приоритета оспариваемого товарного знака при ведении деятельности однородной части оспариваемых товаров 03, 05, 10, 21 классов МКТУ.

Вышеизложенное позволяет признать ООО «ТОПСМАЙЛ» заинтересованным в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №923903 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения зуба и слова «TOPSMILE», выполненного заглавными буквами латинского алфавита. Знак охраняется в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 21, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении содержится довод о том, что для части товаров 03, 05, 10 и 21 классов МКТУ, регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушении требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Анализ соответствия указанной норме показал следующее.

Topsmile

Противопоставленный товарный знак «**Topsmile**» по свидетельству №652220 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ.

В оспариваемом товарном знаке основную индивидуализирующую функцию несет словесный элемент «TOPSMILE». В противопоставленном товарном знаке элемент «Topsmile» является единственным индивидуализирующим элементом.



Анализ заявленного обозначения «» и противопоставленного

товарного знака «**Topsmile**» показал, что сравниваемые обозначения включают в себя фонетически тождественные словесные элементы «TOPSMILE» и «Topsmile». Сравнимые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, вхождении одного обозначения в другое, то есть на основании фонетического тождества словесных элементов «TOPSMILE» и «Topsmile».

Семантически, словесные элементы «TOPSMILE» и «Topsmile» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не имеют словарного значения, являясь вымышленными, однако в данных словесных элементах можно выделить две лексические единицы «TOP»/«Top» и «SMILE»/«smile» («top» - верхушка, шпиль, высшее, первое место, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/1050202/top>, «smile» - улыбка, улыбаться, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/1027058/smile>), смысловое значение которых совпадает, ввиду чего можно также говорить о наличии семантического сходства сравниваемых знаков.

Использование в сравниваемых товарных знаках букв латинского алфавита увеличивает их сходство графически.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак имеют высокую степень сходства.

Анализ товаров 03, 05, 10, 21 классов МКТУ и противопоставленных услуг 44

класса МКТУ, показал следующее.

Коллегия отмечает, что согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ), изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 года № 2979/06, однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Необходимо отметить, что согласно сложившейся правоприменительной практике товары и услуги различны по своей природе и назначению, в связи с чем при отсутствии взаимодополняемости и сопутствию товаров и услуг (как, например, учебные пособия по 16 классу МКТУ и обучение по 41 классу МКТУ, одежда по 25 классу МКТУ и пошив одежды по 40 классу МКТУ) товары и услуги не признаются однородными.

Аналогичная позиция содержится в решениях Суда по интеллектуальным правам от 13 марта 2017 года по делу № СИП-694/2016, от 9 апреля 2018 года по делу № СИП-453/2017, от 30 августа 2018 года по делу № СИП-665/2017.

Оспариваемые товары 03 класса МКТУ *«амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; вода ароматическая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; гелиотропин; вещества ароматические для отдушивания белья; гераниол; дезодоранты для человека; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; ладан; масла для парфюмерии; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; мускус [парфюмерия]; мята для парфюмерии; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; сафрол; смеси ароматические из цветов и трав; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; терпены [эфирные масла]; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция мятная [эфирное масло]»* следует признать однородными таким противопоставленным услугам 44 класса МКТУ как *«услуги в области ароматерапии»*.

Следует отметить, что ароматерапия — это метод лечения и профилактики, основанный на воздействии натуральных эфирных масел на организм человека. Она предполагает использование ароматов для улучшения психоэмоционального состояния, снятия стресса и поддержания общего здоровья. Масла используются в виде ингаляций (через аромалампы, диффузоры), ванн или при втирании в кожу, например, во время массажа.

Указанные товары 03 класса МКТУ относятся к маслам и ароматическим товарам, могут быть сопутствующими услугам ароматерапии, реализовываться в тех же местах, где оказываются услуги ароматерапии (СПА-салонах, медицинских центрах, салонах красоты). В связи с чем, сравниваемые товары и услуги, маркированные обозначениями, обладающими высокой степенью сходства, могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.

Вместе с тем, такие оспариваемые товары 03 класса МКТУ как «дезодоранты для животных» относятся к товарам по уходу за животными и не используются при услугах ароматерапии, в связи с чем, данный товар и услуга не являются однородными, имеют различное назначение, условия реализации/оказания и круг потребителей.

Оспариваемые товары 03 класса МКТУ *«басма [краситель косметический]; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; жиры для косметических целей; красители косметические; краски для тела косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; наборы косметические; накладки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые косметические; пероксид водорода для косметических целей; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для осветления кожи; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты*

солнцезащитные; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; средства вяжущие для косметических целей; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; экстракты растительные для косметических целей» и товары 05 класса МКТУ «добавки пищевые с косметическим эффектом» относятся к косметической продукции, а также к товарам ухода за телом, применяются при оказании противопоставленных услуг 44 класса МКТУ «восковая депиляция; парикмахерские; услуги визажистов; салоны красоты; ваксинг; услуги соляриев», в связи с чем, являются сопутствующими услугам, могут иметь одно и тоже место реализации/оказания, являются однородными.

Оспариваемые товары 03 класса МКТУ «*бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; мыла; мыла дезодорирующие; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]*» относятся к товарам по уходу за телом, средствам гигиены, являются однородными услугам 44 класса МКТУ «*бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; массаж; услуги саун*» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 652220, поскольку являются взаимодополняемыми (сопутствующими), а также имеют одно место реализации.

Оспариваемые товары 05 класса МКТУ «*альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; аминокислоты для медицинских*

целей; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бальзамы для медицинских целей; бром для фармацевтических целей; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода Melissa для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; гваякол для фармацевтических целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; дрожжи для фармацевтических целей; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; камень виннокислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; капсулы для фармацевтических целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; коллодий для фармацевтических целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; корни ревеня для фармацевтических целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; лосьоны для фармацевтических целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; медикаменты; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; микстуры; молоко миндальное для фармацевтических целей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мята для

фармацевтических целей; настои лекарственных; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты известковые фармацевтические; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические; прополис для фармацевтических целей; раствор хлора водный для фармацевтических целей; семя льняное для фармацевтических целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; сода питьевая для фармацевтических целей; солод для фармацевтических целей; спирт для фармацевтических целей; спорынья для фармацевтических целей; средства дезинфицирующие; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; тимол для фармацевтических целей; уголь древесный для фармацевтических целей; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; цвет серный для фармацевтических целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей» относятся к фармацевтической продукции, реализуемой в аптеках и больницах являются однородными услугам 44 класса МКТУ «консультации по вопросам фармацевтики; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; услуги бальнеологических центров», сравниваемые товары 05 класса МКТУ и услуги 44 класса МКТУ являются взаимодополняемыми (товары используются при оказании

услуг), имеют один круг потребителей (лица, нуждающиеся в лечении), а также одно место реализации (оказания).

Оспариваемые товары 03 класса МКТУ *«аэрозоль для освежения полости рта; полоски для освежения дыхания; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены»*, товары 05 класса МКТУ *«резинка жевательная для медицинских целей; средства для ухода за полостью рта медицинские; цемент костный для хирургии и ортопедии»*, товары 10 класса МКТУ *«аппараты ортодонтические; имплантаты биоразлагаемые для фиксации костей; имплантаты хирургические из искусственных материалов; наполнители костные из искусственных материалов; протезы челюстей; резинки ортодонтические; скребки для чистки языка; ирригаторы для медицинских целей; ирригаторы назальные, неэлектрические; ирригаторы назальные, электрические»*, а также товары 21 класса МКТУ *«ирригаторы для гигиены полости рта для домашнего использования; ирригаторы для полости рта беспроводные бытового назначения; ирригаторы для полости рта с батарейным питанием бытового назначения; ирригаторы для полости рта электрические бытового назначения»* представляют собой средства по уходу за полостью рта (в том числе реабилитационные после стоматологического лечения), а также препараты и инструменты ортодонтические (в том числе для восстановления надкостницы челюсти), являются однородными услугам 44 класса МКТУ *«ортодонтия; помощь зубоврачебная; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; стоматология; услуги ортодонтические; хирургия пластическая»* противопоставленного товарного знака по свидетельству № 652220.

В возражении содержится довод правообладателя о том, что вопрос однородности оспариваемых товаров и противопоставленных услуг уже рассматривался в Палате по патентным спорам в рамках поданного правообладателем возражения от 16.05.2023 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по регистрации товарного знака по заявке №2021774235. Решением Роспатента от 29.11.2023 было установлено, что часть товаров является однородной, не затронув остальную часть

товаров, в связи с чем, правообладатель полагает, что однородность остальных (оспариваемых) товаров отсутствует.

Коллегия отмечает, что правообладатель, обращаясь в Роспатент с возражением на решение экспертизы, принятое по заявке №2021774235, оспаривал лишь ту часть ненормативного акта, в которой было отказано в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению. Таким образом, указанное решение не содержит выводов относительно однородности оспариваемых товаров.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о сходстве оспариваемого товарного знака по свидетельству №923903 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №652220 и однородности оспариваемых товаров 03 (части), 05, 10, 21 классов МКТУ и услуг 44 класса МКТУ в отношении которых они зарегистрированы.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений и средняя степень однородности товаров 03 (части), 05, 10, 21 классов МКТУ и услуг 44 класса МКТУ в отношении которых они зарегистрированы, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №923903 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 класса МКТУ *«амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; гелиотропин; гераниол; дезодоранты для человека; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; красители косметические; краски для тела косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; ладан; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; накладки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые косметические; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; препараты для ванн косметические;*

препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; сафрол; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окулирования ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства вяжущие для косметических целей; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция мятная [эфирное масло]», товаров 05 класса МКТУ «альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; аминокислоты для медицинских целей; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бальзамы для медицинских целей; бром для фармацевтических целей; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; гваякол для фармацевтических целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; добавки пищевые с косметическим эффектом; дрожжи для фармацевтических целей; йод для

фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; камень виннокислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; капсулы для фармацевтических целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; коллодий для фармацевтических целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; корни ревеня для фармацевтических целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; лосьоны для фармацевтических целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; медикаменты; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; микстуры; молоко миндальное для фармацевтических целей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мята для фармацевтических целей; настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для удаления перхоти

фармацевтические; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты известковые фармацевтические; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические; прополис для фармацевтических целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; резинка жевательная для медицинских целей; семя льняное для фармацевтических целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; сода питьевая для фармацевтических целей; солод для фармацевтических целей; спирт для фармацевтических целей; спорынья для фармацевтических целей; средства дезинфицирующие; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; тимол для фармацевтических целей; уголь древесный для фармацевтических целей; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; цвет серный для фармацевтических целей; цемент костный для хирургии и ортопедии; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей», товаров 10 класса МКТУ «аппараты ортодонтические; имплантаты биоразлагаемые для фиксации костей; имплантаты хирургические из искусственных материалов; наполнители костные из искусственных материалов; протезы челюстей; резинки ортодонтические; скребки для чистки языка; ирригаторы для медицинских целей; ирригаторы назальные, неэлектрические; ирригаторы назальные, электрические», а также товаров 21 класса МКТУ «ирригаторы для гигиены полости рта для домашнего использования; ирригаторы для полости рта беспроводные бытового назначения; ирригаторы для полости рта с батарейным питанием бытового назначения; ирригаторы для полости рта электрические бытового назначения».

В возражении лицо, его подавшее, указывает, что обладает более ранним правом на фирменное наименование и регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ *«аэрозоль для освежения полости рта; полоски для освежения дыхания; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены»*, товаров 05 класса МКТУ *«резинка жевательная для медицинских целей; средства для ухода за полостью рта медицинские; цемент костный для хирургии и ортопедии»*, товаров 10 класса МКТУ *«аппараты ортодонтические; имплантаты биоразлагаемые для фиксации костей; имплантаты хирургические из искусственных материалов; наполнители костные из искусственных материалов; протезы челюстей; резинки ортодонтические; скребки для чистки языка; ирригаторы для медицинских целей; ирригаторы назальные, неэлектрические; ирригаторы назальные, электрические»*, а также товаров 21 класса МКТУ *«ирригаторы для гигиены полости рта для домашнего использования; ирригаторы для полости рта беспроводные бытового назначения; ирригаторы для полости рта с батарейным питанием бытового назначения; ирригаторы для полости рта электрические бытового назначения»*.

Для того, чтобы сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в данном случае, требуется наличие нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и основную индивидуализирующую функцию оспариваемого товарного знака выполняет слово «TOPSMILE».

Отличительной частью фирменного наименования ООО «ТОПСМАЙЛ»

является элемент «ТОПСМАЙЛ». Остальные элементы «Общество с ограниченной ответственностью» являются указанием на организационно-правовую форму компании и не несут различительной функции.

Сравнение оспариваемого товарного знака отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака показал, что сравниваемые словесные элементы фонетически и семантически (см. значение выше по тексту) тождественны.

Графически, сравниваемые обозначения выполнены разными буквами алфавитов, что не позволяет сделать вывод об их графическом сходстве, вместе с тем, наличие всех трех признаков сходства не является обязательным для установления сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые оспариваемое обозначение и фирменное наименование, являются фонетически и семантически тождественными, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Право на фирменное наименование ООО «ТОПСМАЙЛ», согласно выписке из ЕГРЮЛ [1], возникло 01.03.2017г., то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака (12.11.2021).

При этом, коллегия отмечает, что сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования возникает в результате осуществления деятельности под данным фирменным наименованием в отношении однородных товаров, указанных в перечне оспариваемого товарного знака.

В подтверждение ведения коммерческой деятельности лицом, подавшим возражение, были представлены договоры на оказание услуг [2], согласно которым, до даты приоритета, лицо, подавшее возражение, оказывало стоматологические услуги на основании лицензии №ЛО-77-01-017553, выданной 20.02.2019.

Также лицо, подавшее возражение, представило выгрузку «Эвоторо» об отчетности приходов денежных средств [5] за 2019, 2020, 2021 гг., подтверждающую оплату за оказанные ООО «ТОПСМАЙЛ» стоматологические услуги.

Из вышеизложенного следует, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, оказывало стоматологические услуги, указанная деятельность соотносится с такими оспариваемыми товарами 03 класса МКТУ как *«аэрозоль для освежения полости рта; полоски для освежения дыхания; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены»*, товарами 05 класса МКТУ *«резинка жевательная для медицинских целей; средства для ухода за полостью рта медицинские; цемент костный для хирургии и ортопедии»*, товарами 10 класса МКТУ *«аппараты ортодонтические; имплантаты биоразлагаемые для фиксации костей; имплантаты хирургические из искусственных материалов; наполнители костные из искусственных материалов; протезы челюстей; резинки ортодонтические; скребки для чистки языка; ирригаторы для медицинских целей; ирригаторы назальные, неэлектрические; ирригаторы назальные, электрические»*, а также товарами 21 класса МКТУ *«ирригаторы для гигиены полости рта для домашнего использования; ирригаторы для полости рта беспроводные бытового назначения; ирригаторы для полости рта с батарейным питанием бытового назначения; ирригаторы для полости рта электрические бытового назначения»*.

Как было установлено выше товары 03, 05, 10, 21 классов МКТУ являются сопутствующими услугам стоматологических клиник, у них один круг потребителей, а также место реализации, в связи с чем, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.01.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №923903 недействительным частично, а именно в отношении товаров 03 класса МКТУ «амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха;

аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; гелиотропин; гераниол; дезодоранты для человека; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; красители косметические; краски для тела косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; ладан; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; накладки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые косметические; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; сафрол; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за

исключением используемых для медицинских целей; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства вяжущие для косметических целей; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция мятная [эфирное масло]», товаров 05 класса МКТУ «альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; аминокислоты для медицинских целей; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бальзамы для медицинских целей; бром для фармацевтических целей; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; гваякол для фармацевтических целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; добавки пищевые с косметическим эффектом; дрожжи для фармацевтических целей; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; камень виннокислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; капсулы для фармацевтических целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; коллодий для фармацевтических целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для

фармацевтических целей; корни ревеня для фармацевтических целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; лосьоны для фармацевтических целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; медикаменты; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; микстуры; молоко миндальное для фармацевтических целей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мята для фармацевтических целей; настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты известковые фармацевтические; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические; прополис для фармацевтических целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; резинка жевательная для медицинских целей; семя льняное для фармацевтических целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар для

фармацевтических целей; сода питьевая для фармацевтических целей; солод для фармацевтических целей; спирт для фармацевтических целей; спорынья для фармацевтических целей; средства дезинфицирующие; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; тимол для фармацевтических целей; уголь древесный для фармацевтических целей; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; цвет серный для фармацевтических целей; цемент костный для хирургии и ортопедии; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей», товаров 10 класса МКТУ «аппараты ортодонтические; имплантаты биоразлагаемые для фиксации костей; имплантаты хирургические из искусственных материалов; наполнители костные из искусственных материалов; протезы челюстей; резинки ортодонтические; скребки для чистки языка; ирригаторы для медицинских целей; ирригаторы назальные, неэлектрические; ирригаторы назальные, электрические», а также товаров 21 класса МКТУ «ирригаторы для гигиены полости рта для домашнего использования; ирригаторы для полости рта беспроводные бытового назначения; ирригаторы для полости рта с батарейным питанием бытового назначения; ирригаторы для полости рта электрические бытового назначения».