

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.09.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 625250, поданное Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**МЕДЕНТАСТАР**» с приоритетом от 29.06.2016 по заявке № 2016723461 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.07.2017 за № 625250. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Стоматологический центр «МедСтар», г. Уфа (далее – правообладатель), в отношении услуг 42 и 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.09.2017, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 625250 произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает следующим:

- лицу, подавшему возражение, принадлежат сходные до степени смешения товарные знаки «МЕДСТАР» по свидетельствам №№ 133054 и 562708, зарегистрированные в отношении однородных услуг;

- сравниваемые обозначения «МЕДЕНТАСТАР» и «МЕДСТАР» имеют тождественные начальные и конечные части: «МЕД» и «СТАР»;

- словесный элемент «МЕДЕНТАСТАР» воспринимается как состоящий из следующих частей: «МЕД», «ДЕНТ» и «СТАР», в которых элемент «МЕД» – сокращение от слова «медицина», «ДЕНТ» – сокращение от слова «dental», означающего в переводе с английского «стоматологический», и «СТАР» – транслитерация слова «star», означающего в переводе с английского «звезда»;

- отсутствие в оспариваемом товарном знаке буквы «Д» после элемента «МЕД» не влияет на его восприятие как «МЕДДЕНТАСТАР», тогда как с учетом перечня услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, а также области деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака, может быть воспринято потребителем так;

- словесный элемент «ДЕНТ» является систематически повторяющимся элементом в товарных знаках, зарегистрированных в отношении медицинских услуг, и в названиях стоматологических клиник, а кроме того, данный элемент является неохраняемым;

- в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 сказано, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию;

- сравниваемые обозначения «МЕДЕНТАСТАР» и «МЕДСТАР» могут быть восприняты потребителем, как принадлежащие одному лицу;

- правообладатель оспариваемого товарного знака является лицензиатом противопоставленного товарного знака по свидетельству № 133054 и осуществляет деятельность с использованием этого товарного знака (см. сайт <http://medstarcenter.ru/>);

- правообладатель оспариваемого товарного знака обладает фирменным наименованием, включающим элемент «МедСтар», тождественный с противопоставленными товарными знаками. Указанное объясняет стремление правообладателя оспариваемого товарного знака зарегистрировать такое обозначение, которое будет несколько отличаться от противопоставленных товарных знаков, но будет ассоциироваться с ним.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 625250 недействительным.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил корреспонденцию, в которой отметил, что возражение является необоснованным, а также выразил просьбу об отмене его рассмотрения.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.06.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя 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 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 625250 (приоритет от 29.06.2016) представляет собой словесное обозначение «**МЕДЕНТАСТАР**», выполненное жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 42 и 44 классов МКТУ.

Прежде всего, следует отметить, что просьба правообладателя об отмене рассмотрения возражения не может быть удовлетворена, поскольку такая процедура не предусмотрена нормами Кодекса и Правил ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1513 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В поступившем возражении оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 625250 по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В качестве обоснования несоответствия оспариваемой регистрации указанным положениям законодательства лицом, подавшим возражение, приводятся сведения о

товарных знаках по свидетельству № 133054 и 562708, имеющих более ранние даты приоритетов.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 133054 (приоритет от 13.05.1994), принадлежащий лицу, подавшему возражение, представляет собой словесное обозначение «**М Е Д С Т А Р**», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 562708 (приоритет от 07.11.2014), принадлежащий лицу, подавшему возражение,

представляет собой словесное обозначение «**МЕДСТАР**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что, несмотря на наличие совпадающих буквосочетаний, имеет место фонетическое отличие сравниваемых словесных элементов, которое обусловлено отличием в четырех буквах, расположенных в середине оспариваемого знака.

Указанное отличие обуславливает разницу в два новых слога, отсутствующих в товарных знаках лица, подавшего возражение, что значительно удлиняет звукоряд при произношении и акцентирует на себе внимание, поскольку включает именно ударный слог ([МЕ-ДÉН-ТА-СТАР]).

Различие сравниваемых товарных знаков обеспечивается также за счет разного зрительного восприятия их потребителями, благодаря разному количеству букв, обеспечивающему разную длину сравниваемых слов.

Анализ знаков по смысловому признаку сходства словесных обозначений показал следующее.

Сравниваемые слова являются вымышленными, отсутствуют в словарях. Вместе с тем следует согласиться с доводами возражения о том, что на формирование образов сравниваемых товарных знаков влияют семантически значимые части слов «МЕД» и «ДЕНТ»:

мед... – первая часть сложных слов, пишется слитно; вносит значение слова: медицинский, *например: медбрать, медвытрезвитель, медкомиссия, медобслуживание, медосмотр, медперсонал, медпомощь, медпункт, медработник, медсестра, медчасть* (см.

<http://gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&ro=x&zard=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&word=мед>);

дент- (dent-), денти- (denti-), денто- (dento-) – приставка, указывающая на связь с зубами; *например: зубочелюстной (dentoalveolar)* – относящийся к зубам и челюсти (Толковый словарь по медицине, 2013, см.

Таким образом, все сравниваемые слова вызывают ассоциации с медицинским направлением, однако, указанное обстоятельство не формирует сходные смысловые ассоциации сравниваемых слов, поскольку применение данной части («МЕД») в товарных знаках, предназначенных для индивидуализации услуг 44 класса МКТУ, является частым (см. например, товарные знаки «МЕДКАВАДРАТ», «АСК-МЕД», «Эстемед», «Спартамед», «МедАрт», «Медаванте», «Дент-а-мед», «МЕДЛАЙФ», «Скоромед», «МедСэф», «ЭндоМедЛаб», «МЕДГАРАНТ», «Медград», «Медбиолайн» по свидетельствам №№ 386807, 541670, 402070, 424378, 425607, 436238, 445668, 454558, 486444, 498941, 514570, 534971, 621671, 474046, 441286 и др.).

Так, оспариваемый товарный знак, за счет значимой части «ДЕНТ», используемой в совокупности с частью «МЕД» приводит к формированию образов, связанных с зубоврачебной помощью. И эти ассоциации являются очевидными.

В свою очередь, противопоставленные знаки не вызывают подобного впечатления при их восприятии.

Доводы возражения, касающиеся смыслового сходства товарных знаков, основанные на фактическом применении одного из противопоставленных товарных знаков, не могут быть приняты во внимание, поскольку учет такого рода обстоятельств при сравнительном анализе сходства словесных обозначений не предусмотрен Кодексом и Правилами.

Следует отметить также, что смысловое восприятие части «СТАР» носит дискуссионный характер, поскольку ее значение не очевидно при впечатлении от знака.

Довод возражения о том, что часть «ДЕНТ» является неохраняемым элементом товарного знака, не основан на положениях Кодекса и Правил. Часть «ДЕНТ» в данном случае выступает не самостоятельной единицей знака, а частью слова, имеющего фантазийный характер. Часть «ДЕНТ» не может быть отделена от него, однако способна придавать рассматриваемому обозначению определенный смысловой оттенок, в силу очевидности соответствующего ассоциативного ряда, что и было учтено в приведенном анализе.

Таким образом, следует заключить, что смысловое восприятие оспариваемого товарного знака отличается от смыслового восприятия противопоставленных знаков.

При этом смысловое сходство может выступать в качестве самостоятельного критерия, наличие у обозначений различного смыслового значения способствует признанию сравниваемых обозначений несходными.

С учетом вышеизложенного сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом, следовательно, являются несходными.

Что касается однородности услуг, перечисленных в перечнях сравниваемых регистраций, то коллегией установлено следующее.

Услуги 44 класса МКТУ, приведенные в перечне свидетельства № 625250, однородны услугам 42 и 44 классов МКТУ, перечисленным в перечнях противопоставленных регистраций, по виду, назначению и кругу потребителей.

Так, большинство услуг 44 класса МКТУ в сравниваемых перечнях совпадает. Остальные услуги 44 класса МКТУ перечня оспариваемой регистрации (восковая

депиляция; ваксинг; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; услуги ортодонтические ортодонтия; пирсинг; восстановление лесных массивов; паллиативная помощь) однородны, в частности, таким услугам противопоставленных перечней как «услуги в области гигиены и косметики для людей», «консультации по вопросам фармацевтики», «медицинские услуги», «услуги в области лесоводства», «советы по вопросам здоровья», поскольку относятся к одному роду, имеют одно назначение, условия оказания и круг потребителей.

Перечень услуг 42 класса МКТУ оспариваемой регистрации содержит ряд услуг, связанных с исследованиями в области медицины (напр., испытания клинические, исследования в области бактериологии, услуги научных лабораторий), которые могут быть признаны однородными услугам «исследования в области стоматологии», указанным в перечне товарного знака по свидетельству № 133054, поскольку имеют одно назначение, могут быть отнесены к упомянутой общей родовой группе услуг (исследования в области медицины).

В свою очередь, иные услуги 42 класса МКТУ оспариваемой регистрации, по мнению коллегии, не являются однородными услугам, приведенным в перечнях товарных знаков по свидетельствам №№ 133054 и 562708.

В частности, коллегия отмечает, что услуга «использование запатентованных изобретений», в отношении которой действует правовая охрана товарного знака по свидетельству № 133054, хотя и может сопутствовать научным и инженерно-техническим услугам, имеющимся в перечне оспариваемой регистрации, однако, по своей природе является узкоспециализированной услугой, зачастую связана с необходимостью получения разрешений (лицензий). Указанное приводит к выводу о том, что данные услуги и услуги оспариваемой регистрации не имеют такого основного признака однородности как «назначение услуги», присущего конкретным видам деятельности, что позволяет считать эти услуги неоднородными.

Таким образом, часть услуг 42 класса МКТУ и все услуги 44 класса МКТУ, приведенные в перечне оспариваемой регистрации, однородны услугам 42 и 44

классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных в возражении товарных знаков.

Вместе с тем, с учетом установленного несходства оспариваемого товарного знака и товарных знаков по свидетельствам №№ 133054 и 562708, наличие в перечнях однородных услуг не приводит к выводу о возможности возникновения у потребителя представления о происхождении этих услуг из одного коммерческого источника. Следовательно, нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.09.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 625250.