

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

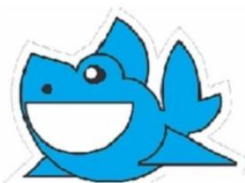
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.11.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Козолий Екатериной Викторовной, г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021751646, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке № 2021751646, поданной 12.08.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в белом, темно-синем цветовом сочетании.

Роспатентом 28.07.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021751646.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение для всех заявленных услуг 44 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени



ВАЙТ ДЕНТ

смещения с товарным знаком по свидетельству № 802456 с приоритетом от 06.07.2020 – (1), зарегистрированным на имя Казакова Александра Владимировича, Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ.

В Роспатент 01.11.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не могут быть признаны сходными, ввиду нижеследующего:

- с точки зрения фонетики, несмотря на близость звукового ряда, сравниваемые обозначения имеют ряд существенных отличий. Так, сравниваемые словесные элементы «VideDent» (произносится как ВИДЕДЕНТ) и «ВАЙТ ДЕНТ» состоят из разного количества слов, слогов. При этом совпадающим является один слог [ДЕНТ], расположенный в конце сравниваемых обозначений, а начальные части «Vide» и «ВАЙТ», на которые, прежде всего, акцентируется внимание потребителей при восприятии, имеют разный состав согласных и гласных звуков и звукосочетаний. Кроме того, сравниваемые обозначения отличаются ударением (в противопоставленном товарном знаке ударными являются гласные первого слова и второго слова, тогда как в заявленном обозначении ударной является только первая гласная). Отсутствует вхождение одного обозначения в другое;

- сильными и оригинальными элементами сравниваемых обозначений «VideDent» и «ВАЙТ ДЕНТ» являются их начальные части [Vide] (произносится как ВИДЕ) и [ВАЙТ]. Часть [Dent] / [ДЕНТ] является широко используемым формантом, указывающим на связь с зубами, в связи с чем является слабым элементом, что также подтверждается наличием зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков в отношении услуг 44 класса МКТУ, содержащих элемент [Dent] / [ДЕНТ];

- заявитель отмечает, что в рассматриваемом случае фонетическое сходство не является определяющим фактором сходства, поскольку сравниваемые обозначения имеют различное смысловое значение. Так, словесный элемент «ВАЙТ ДЕНТ»

противопоставленного товарного знака (1) представляет собой транслитерацию словосочетания «WHITE DENT», в переводе на русский язык означающее «белый зуб», словесный элемент «VideDent» заявленного обозначения, с учетом словарного значения слов «Vide» и «Dent», имеет значение «смотри зуб»;

- сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, поскольку включают разные изобразительные элементы, выполнены в разной цветовой гамме, словесные элементы выполнены разными шрифтами и буквами разного алфавита.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021751646 в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.08.2021) поступления заявки № 2021751646 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение по заявке №2021751646 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «VideDent», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде округлых линий, в центре которых расположено стилизованное изображение зуба. Обозначение выполнено в белом, темно-синем цветовом сочетании.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству № 802456 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «БАЙТ ДЕНТ», выполненный буквами русского

алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения акулы. Товарный знак выполнен в красном, голубом, белом, черном, сером цветовом сочетании.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной 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. 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 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.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия также учитывала следующее.

В заявленном обозначении и в противопоставленном товарном знаке (1), которые являются комбинированными обозначениями, основным является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя.

Кроме того, следует отметить, что в заявленном обозначении изобразительный элемент выполнен в виде простых округлых линий и стилизованного изображения «зуба», который в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ, относящихся к

услугам в области стоматологии, не является оригинальным, в силу его частного использования различными лицами в данной области.

В связи с указанным основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении и в противопоставленном товарном знаке (1) несут словесные элементы «VideDent» - «БАЙТ ДЕНТ».

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «VideDent» - «БАЙТ ДЕНТ» следует признать сходными в силу сходства звучания начальных частей [Vide] – [БАЙТ], которое обусловлено совпадением звучания трех начальных звуков [vai-/БАЙ -] и сходством звучания последних звуков [-di] и [-T], где звуки [Д] и [Т] являются парными и при произношении могут иметь сходное звучание, наличием близких и совпадающих звуков и звукосочетаний и их расположением а также в силу тождества звучания конечных частей [Dent] – [ДЕНТ].

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее.

В противопоставленном товарном знаке слова «БАЙТ» и «ДЕНТ» не являются лексическими единицами русского языка и, следовательно, являются фантазийными.

В заявленном обозначении словесный элемент «VideDent» состоит из двух слов «Vide», которое в переводе с английского языка на русский язык означает «смотри», а в переводе с французского языка на русский язык означает «пустой», и «Dent», которое в переводе с английского языка на русский язык означает «вмятина, насечка, зарубка, зуб, денто-».

Указанное не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных элементов.

Сведений о том, что российским потребителем словесные элементы «VideDent» и «БАЙТ ДЕНТ» воспринимаются как словосочетания и могут быть переведены в тех значениях, в каких указал заявитель, материалы возражения не содержат.

С точки зрения графического признака сходства между заявленным обозначением и противопоставленным ему товарным знаком (1) имеются визуальные различия, однако при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический фактор сходства основных словесных элементов.

Таким образом, сравниваемые обозначения следует признать сходными.

Анализ однородности сопоставляемых услуг показал следующее.

Перечень заявленных услуг 44 класса МКТУ включает следующие услуги *«ортодонтия/услуги ортодонтические; помощь зубоврачебная/стоматология; советы по вопросам здоровья; услуги медицинских клиник [а именно, услуги стоматологических клиник]»*.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена для услуг 44 класса МКТУ *«стоматология; предоставление информации о стоматологии; услуги стоматологов-гигиенистов; помощь зубоврачебная; отбеливание зубов; услуги ортодонтические; предоставление информации в области ортодонтии; услуги стоматологических клиник; службы выездной стоматологической помощи»*.

Сопоставляемые услуги либо идентичны, либо соотносятся друг с другом по виду и назначению, кругу потребителей, относятся к одной родовой группе услуг *«услуги ортодонтические»*, имеют один круг потребителей, рынок оказания услуг, что свидетельствует об их однородности.

В возражении заявитель однородность услуг не оспаривает.

Коллегия также отмечает, что высокая степень однородности сравниваемых услуг, при наличии сходства основных словесных элементов сравниваемых обозначений, обуславливает более высокую степень смешения их в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому лицу, что приведет к дезориентации потребителей на рынке услуг. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ.

Таким образом, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №802456 в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.11.2022, оставить в силе решение Роспатента от 28.07.2022.