

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 17.12.2013, поданное ООО «Дентал Студиос», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 13.11.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719252, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012719252 с приоритетом от 09.06.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как указано в описании, приведенном в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой искусственно образованное слово «**insmile**» (транслитерация – инсмайл), в котором буква «м» выполнена в виде стилизованного изображения широкой улыбки, и словосочетания «**Dental lounge**», которое в переводе с английского языка означает «гостиная (комната для отдыха) для зубов. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в голубом цвете.

Решением Роспатента от 13.11.2013 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы,

согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц словесным товарным знаком «СМАЙЛ» по свидетельству №374768 [1] в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ и словесными товарными знаками «Smile» по свидетельствам №№ 408972,457178 [2-3] в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ соответственно.

В возражении от 17.12.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг в связи с отсутствием сходства до степени смешения заявленного и противопоставленных обозначений.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное комбинированное обозначение и противопоставленные экспертизой словесные товарные знаки не ассоциируются друг с другом, поскольку отличаются визуально, семантически и фонетически;

- нельзя согласиться с экспертизой, что сходство сравниваемых обозначений основано на фонетическом вхождении одного обозначения (Smile) в другое (INSMILE), поскольку в состав заявленного обозначения входит словосочетание «Dental lounge», которое может быть переведено с английского языка как «зубная гостиная или комната для отдыха зубов», которое является фантазийным по отношению к заявленному перечню товаров и услуг (при подаче заявки в заявлении на регистрацию товарного знака было ошибочно указано это словосочетание в качестве неохраняемого элемента);

- одним из значений слова «lounge» в переводе с английского языка является «гамак», что подкреплено в знаке визуальным изображением гамака вместо буквы «М» и описано в заявке как широкая улыбка;

- все три слова в заявленном обозначении находятся в непосредственной близости друг от друга, дополняют друг друга, создают визуальный образ в сознании потребителя;

- заявленное обозначение в отличие от противопоставленных словесных товарных знаков является комбинированным, имеет оригинальное композиционное решение и обладает достаточной образностью;

- как было отмечено выше, стилизованная буква «М» является изображением не только широкой улыбки губами, но стилизованным изображением гамака, символизирующего приятное, легкое времяпрепровождение, по обе стороны от которого расположено равное количество букв, что делает обозначение цельным и хорошо запоминающимся;

- оригинальное написание словесного элемента «in smile» позволяет создать ассоциативный ряд, который в смысловом отношении удачно подкреплен расположенным ниже словосочетанием «Dental lounge»;

- заявленное обозначение предназначено для маркировки совершенно новой категории сервисов по уходу за зубами, которые по способу предоставления услуг ближе к косметическим или СПА-салонам, чем к лечебным учреждениям;

- в настоящее время уже действует первая в России лаундж-студия INSMILE профессионального ухода за зубами и полостью рта (см. <http://in smile-lounge.com>).

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.06.2012) поступления заявки №2012719252 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции

Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак, состоящий из не имеющего смыслового

значения словесного элемента «**insmile**», в котором буква «**м**» выполнена стилизованной и представляет собой часть дуги вогнутой окружности, соединенной с двух сторон отрезками прямых, по высоте равных размеру букв «**ins**» и «**ile**». Под буквами «**ile**» в правой части обозначения расположено фантазийное словосочетание «**Dental lounge**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 03, 05 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на несоответствии заявленного обозначения по заявке №2012719252 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированном сходством до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг заявленного обозначения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками [1 - 3].

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «**Смайл**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для услуг 44 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [2-3] представляют собой словесные обозначения «**Smile**», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знакам предоставлена правовая охрана в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Анализ однородности перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2012719252 и для которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [1 - 3], показал, что они относятся к одному виду, роду, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений на тождество и сходство установлено, что заявленное обозначение и

противопоставленные товарные знаки [1 - 3] не являются сходными до степени смешения, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Заявленное комбинированное обозначение со словесными элементами «**insmile Dental lounge**» отличается от словесных товарных знаков «Смайл» [1], «**Smile**» [2-3] фонетически, семантически и графически.

Отсутствие фонетического сходства сопоставляемых обозначений обусловлено разным количеством слов (три и одно), слогов, букв и звуков, разным составом согласных и гласных звуков.

Семантическое несходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что смысловое значение заявленного обозначения определяется словесным элементом «**Dental lounge**», в котором слово «**Dental**» в переводе с английского языка означает «зубной, стоматологический», а «**lounge**» - «холл или комната для отдыха; праздное времяпрепровождение; ленивая походка; шезлонг; пиджачный костюм» (см. Яндекс. Словари АBBYY Lingvo), поскольку словесный элемент «**insmile**» не имеет смыслового значения в общедоступных словарных источниках. Противопоставленные товарные знаки «**Smile**»/«Смайл» означают «улыбка; благоволение; улыбаться; выражать улыбкой (согласие и т.п.)».

Графическое отличие сравниваемых обозначений обусловлено тем, что при выполнении заявленного обозначения использована оригинальная графическая проработка буквы М, занимающей центральное положение в знаке, на которой акцентируется основное внимание потребителя, в то время как противопоставленные товарные знаки выполнены стандартным шрифтом без каких-либо особенностей. Кроме того, сравниваемые знаки имеют разную длину, а товарный знак [1] выполнен буквами другого алфавита. Указанные отличия приводят к тому, что сравниваемые обозначения создают разное общее зрительное впечатление.

Проведенный сопоставительный анализ свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки отличаются фонетически, семантически и графически и не ассоциируются друг с другом в

целом, что позволяет сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений между собой.

Таким образом, следует признать, что заявленное обозначение соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 17.12.2013, отменить решение Роспатента от 13.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012719252..