

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 12.10.2020, поданное ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ», г. Сочи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019728858, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение по
заявке № 2019728858, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве

товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ «ортодонтия; помощь зубоврачебная; стоматология; услуги ортодонтические».

Роспатентом 16.06.2020 принято решение об отказе государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Так, было указано, что заявленное

обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком « **Мисс Стоматология** » по свидетельству №618726, с приоритетом от 29.06.2016, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Абросимова Дмитрия Николаевича, Москва, в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ.

Также, входящий в его состав элемент "стоматология" не обладает различительной способностью и является неохранным элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на область деятельности и назначение услуг. Также, изображение пятиконечных звезд не обладает различительной способностью, так как указывает на качество оказываемых услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что приведенное в упомянутом решении основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку согласно решению Роспатента от 30.09.2020 правовая охрана товарного знака по свидетельству №618726 была признана Роспатентом недействительной в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ. Также заявитель выразил свое согласие относительно неохраноспособности словесного элемента «стоматология».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019728858 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (18.06.2019) поступления заявки №2019728858 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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).



Заявленное обозначение «
» по заявке №2019728858 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде пяти звезд и словесных элементов «Мисс» и «СТОМАТОЛОГИЯ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ *«ортодонтия; помощь зубоврачебная; стоматология; услуги ортодонтические»*.

Относительно несоответствия словесного элемента «СТОМАТОЛОГИЯ» требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, указанного в решении Роспатента от 16.06.2020, как не обладающим различительной способностью, с чем заявитель в своем возражении выразил согласие.

Относительно несоответствия изображения пятиконечных звезд требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает, что данное изображение используется для определения качества, характеризует заявленные услуги, в связи с чем оно не обладает различительной способностью, как правомерно было указано в решении Роспатента от 16.06.2020 и с чем заявитель в ответе на уведомление экспертизы от 01.06.2020 согласился.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса было установлено, что заявленному обозначению был

Мисс Стоматология

противопоставлен словесный товарный знак «
» по свидетельству №618726, зарегистрированный на имя иного лица в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 44 класса МКТУ. Вместе с тем, коллегией были приняты во внимание обстоятельства,

которые не могли быть учтены на этапе экспертизы. Так, решением Роспатента от 30.09.2020 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №618726 была признана недействительной, в отношении всех товаров 05 класса МКТУ *«материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; зубные амальгамы, содержащие золото»* и всех товаров 10 класса МКТУ *«приборы и инструменты стоматологические; зубные протезы; зубы искусственные»*.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №618726 не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 44 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.10.2020, отменить решение Роспатента от 16.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019728858.