


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 с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 11.09.2023 возражение от ООО «Доминанта», город Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021734017, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021734017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 02.06.2021 на имя заявителя в отношении товаров 05, 10 и услуг 35, 40, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.11.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021734017 в отношении всех товаров и услуг 05, 10, 35, 40, 44 классов МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для заявленных товаров и услуг 05, 10, 35, 40, 44

классов МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 1, подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- с товарными знаками «ДОМИНАНТА», «DOMINANTA» (свидетельство №791817 - приоритет от 15.09.2020; свидетельство №253897 - приоритет от 29.04.2003), зарегистрированными на Кротенко Константина Георгиевича, 123154, Москва, Маршала Жукова пр-кт, 59, кв. 125, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ДОМИНАНТ» (свидетельство №747168 - приоритет от 20.02.2019), зарегистрированным на Общество с ограниченной ответственностью "Доминант", 142712, Московская область, Ленинский р-н, пос. Горки Ленинские, ул. Западная (Технопарк промзона), влад. 16, оф. 3, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ДОМИНАНТА» (свидетельство №614601 - приоритет от 30.06.2015), зарегистрированным на Общество с ограниченной ответственностью "Доминанта СВ", 606019, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.8, оф.6, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «DOMINANT» (свидетельство №583948 - приоритет от 25.05.2015), зарегистрированным на Корнукову Татьяну Владимировну, 188800, Ленинградская область, Выборгский р-н, г. Выборг, ул. Судостроительная, д. 14, кв. 68, в отношении услуг 40 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 40 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ДОМИНАНТА» (свидетельство №225123 - приоритет от 23.01.2001), зарегистрированным на Акционерное общество "ДОМИНАНТА-СЕРВИС", 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, дом 1, стр. 49, пом. 1, комн. 223, в отношении товаров и услуг 05, 10, 35, 42 классов МКТУ,

признанных однородными заявленным товарам и услугам 05, 10, 35, 44 классов МКТУ.

Кроме того, словесные элементы «СТОМАТОЛОГИЯ С РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ» не обладают различительной способностью, в связи с чем являются неохраняемыми в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении 11.09.2023 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- ИП Корнуковой Татьяной Владимировной, являющейся правообладателем товарного знака по свидетельству №583948, было представлено письмо-согласие (далее – письмо-согласие), в котором сообщается о ее согласии на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021734017 в отношении услуг 40 класса МКТУ, что является новым обстоятельством, которое не могло быть учтено при подготовке решения о регистрации по результатам экспертизы;

- заявитель выражает согласие с признанием словесных элементов «СТОМАТОЛОГИЯ С РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ» в качестве неохраняемых;

- заявитель согласен с мнением экспертизы, относительно сходства до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №791817, №747168, №614601, №225123, препятствующих регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем исключает из заявленного перечня все заявленные услуги 35 класса МКТУ;

- заявитель также согласен с мнением экспертизы, относительно сходства до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №225123 в отношении товаров 05 класса МКТУ, в связи с чем исключает из заявленного перечня все заявленные товары 05 класса МКТУ;

- Судом по интеллектуальным правам принято решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 225123 (частично) в отношении части товара 10 класса МКТУ: «зубные протезы» и части услуг 42-го класса МКТУ: «медицинский, гигиенический уход», вследствие его неиспользования (см. СИП-346/2023), что не могло быть

учтено экспертизой при вынесении решения об отказе в регистрации заявленного обозначения;

- в связи с тем, что другая часть товаров 10 класса МКТУ заявленного обозначения является однородной оставшимся товарам противопоставленного товарного знака №225123: «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические, ортопедические изделия, материалы для наложения швов, для устранения причин отказа в регистрации заявленного обозначения, заявитель принял решение скорректировать перечень заявленных товаров 10 класса МКТУ до следующих позиций: «зубы искусственные»; «протезы зубные»; «протезы челюстей»;

- оставшийся перечень товаров 10 класса МКТУ «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические ортопедические изделия, материалы для наложения швов» противопоставленного товарного знака №225123 и товаров 10 класса МКТУ заявленного обозначения: «зубы искусственные»; «протезы зубные»; «протезы челюстей» не являются однородными;

- вместе с тем, ввиду отказа владельца противопоставленного товарного знака №225123 выдать письмо-согласие в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ «зубы искусственные; протезы зубные; протезы челюстей», заявитель исключает из заявленного перечня товары 10 класса МКТУ, о чем было сообщено на заседании коллегии от 20.11.2023 и в корреспонденции от 27.11.2023;

- досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №225123 в отношении услуг 42 класса «медицинский, гигиенический уход» (см. СИП-346/2023), устраняет причину, послужившую основанием для отказа в регистрации услуг 44 класса МКТУ заявленного обозначения.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021734017 в отношении всего перечня заявленных услуг 40, 44 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №583948;
2. Решение Суда по интеллектуальным правам дело № СИП-346/2023;
3. Справочная литература.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (02.06.2021) поступления заявки №2021734017 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или

схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: - общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; - условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; - общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021734017 с приоритетом от 02.06.2021 включает в свой состав словесные элементы «DOMINANTA», «СТОМАТОЛОГИЯ С РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ» выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, и графический элемент в виде стилизованного изображения зуба.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 10, 35, 40, 44 классов МКТУ.


В рамках поданного возражения заявителем оспаривается отказ в отношении услуг 40 класса МКТУ по противопоставленному свидетельству №583948, а также в отношении услуг 44 класса МКТУ по противопоставленному свидетельству №225123.

В связи с исключением заявителем 05, 10, 35 классов МКТУ из заявленного перечня товаров и услуг анализ по противопоставленным свидетельствам №791817, №747168, №614601, №225123 в отношении услуг 35 класса МКТУ, №225123 в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ далее коллегией не проводится.

Кроме того, в поступившем возражении заявитель выразил свое согласие с исключением из правовой охраны словесных элементов «СТОМАТОЛОГИЯ С РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ» в соответствии с требованием пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленные знаки представляют собой комбинированный товарный





знак «», включающий изобразительный элемент и словесный элемент «DOMINANT», выполненный буквами латинского алфавита, по свидетельству №583948, правовая охрана предоставлена для товаров и услуг 19, 40 классов МКТУ, а также словесный товарный знак «ДОМИНАНТА», выполненный буквами кириллического алфавита, по свидетельству №225123, правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 10, 35, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения



«» и противопоставленного товарного знака «» по свидетельству №583948, а также однородность услуг 40 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: ИП Корнукова Татьяна Владимировна предоставила письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021734017 на имя ООО «ДОМИНАНТА» для всех заявленных услуг 40 класса МКТУ.


Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.


Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения « DOMINANTA СТОМАТОЛОГИЯ С РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ» и « DOMINANT» не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №583948 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №583948 для всех услуг 40 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2021734017, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака «  DOMINANTA СТОМАТОЛОГИЯ С РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ » для услуг 40 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2021734017 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения «  DOMINANTA СТОМАТОЛОГИЯ С РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ » и противопоставленного товарного знака « **ДОМИНАНТА** » по свидетельству №225123 показал, что все обозначения включают в себя фонетически тождественный словесный элемент «DOMINANTA» и «ДОМИНАНТА».

Сравниваемые 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 сходства словесных элементов «DOMINANTA» и «ДОМИНАНТА», выполняющих основную индивидуализирующую функцию в знаках.

Семантическое сходство обусловлено совпадением противопоставленного товарного знака с одним из элементов заявленного обозначения, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, а именно: слово «DOMINANTA» («Dominanta» - доминанта, <https://translate.academic.ru/dominanta/xx/ru/>).

Графически сравниваемые обозначения отличаются друг от друга, так как в комбинированном заявленном обозначении в отличие от противопоставленного словесного товарного знака присутствует изобразительный элемент, а также в сравниваемых знаках имеются шрифтовые отличия.

Анализ однородности заявленных услуг 44 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Испрашиваемые услуги 44 класса МКТУ представляют собой: *«диспенсеры/центры здоровья; консультации медицинские для людей с*

ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; обследование медицинское; помощь зубоврачебная/стоматология; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; советы по вопросам здоровья; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги терапевтические».

В свою очередь правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №225123 с учетом решения Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2023 по делу СИП-346/2023 досрочно частично прекращена в отношении следующей части «зубные протезы» товаров 10 класса и следующей части «медицинский, гигиенический уход» услуг 42 класса МКТУ.

Таким образом, перечень товаров 05, 10 классов и услуг 35, 42 классов по противопоставленному свидетельству №225123, в отношении которого правовая охрана продолжает действовать, выглядит следующим образом:

05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов.

35 - сбыт вышеуказанных товаров через посредников.

42 - реализация вышеуказанных товаров.

Таким образом, услуги 42 класса «реализация вышеуказанных товаров» относятся ко всем вышеперечисленным товарам 05, 10 класса МКТУ.

Проведенный сравнительный анализ перечня услуг 44 класса МКТУ заявленного обозначения и перечня товаров и услуг 05, 10, 42 классов МКТУ

противопоставленного товарного знака по свидетельству №225123 показал, что сравниваемые услуги 44 и 42 классов МКТУ не являются однородными.

Прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №225123 в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ «медицинский, гигиенический уход» и отсутствие однородных позиций в вышеприведенных сравниваемых перечнях услуг 44 МКТУ заявленного обозначения и 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака «**ДОМИНАНТА**» по свидетельству №225123 устраняют основания для применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.09.2023, отменить решение Роспатента от 09.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021734017.