

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 07.12.2018, поданное ООО «Стоматологическая клиника профессора Долгалева А.А.», г. Ставрополь (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017744243, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2017744243 было подано 24.10.2017 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017744243 было принято 27.08.2018 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству №665029, содержащим словесные элементы «стоматологическая клиника ДОЛГАЛЕВА», зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано также, что словесные элементы «Стоматологическая клиника» являются неохранными элементами для

заявленных услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на видовое наименование организации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.12.2018, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют визуальные различия, благодаря которым производят на потребителя различное общее зрительное впечатление.

Кроме того, словесные элементы «Стоматологическая клиника профессора Долгалёва А.А.», включенные в заявленное обозначение, по мнению заявителя, являются неохранными элементами, однако при этом являются базовыми элементами фирменного стиля предприятия и совпадают с фирменным наименованием заявителя, поэтому не будут вводить потребителя в заблуждение.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2017744243 в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ.

На заседании коллегии, которое состоялось 27.03.2019, заявитель дополнительно представил лингвистическое исследование «Заключение специалиста», в котором исследовался вопрос сходства словосочетаний (фирменных наименований) «Стоматологическая клиника Долгалёва» и «Стоматологическая клиника профессора Долгалёва».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.10.2017) поступления заявки №2017744243 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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 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 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 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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение, включающее изобразительный элемент в виде овала, по бокам которого расположены стилизованные изображения голов львов с развевающимися гривами, сверху овал венчает стилизованная корона, внутри овала расположены три заглавные буквы «Д», «А», «А», выполненные оригинальным шрифтом. Под изобразительным элементом расположены словесные элементы «Стоматологическая клиника Профессора Долгалева А.А.», выполненные курсивом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ:

больницы; диспансеры / центры здоровья; дома с сестринским уходом; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; массаж; помощь зубоврачебная / стоматология; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; хирургия пластическая; хосписы.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №665029



стоматологическая
клиника
ДОЛГАЛЕВА

представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесные элементы «стоматологическая клиника ДОЛГАЛЕВА», выполненные строчными и заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения зуба на штифте.

Словесные элементы «стоматологическая клиника» являются неохраняемыми в составе товарного знака.

Товарный знак охраняется в синем и белом цветовом сочетании в отношении услуг 44 класса МКТУ:

больницы; диспансеры; дома с сестринским уходом; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; ортодонтия; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; санатории; советы по вопросам здоровья; стоматология; услуги медицинских клиник; услуги ортодонтические; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая; центры здоровья.

При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе, благодаря неохраняемым элементам, при этом сходство обозначений связано с однородностью товаров и услуг, в отношении которых заявлено обозначение и зарегистрированы товарные знаки. При идентичности товаров и услуг, а также при их однородности, близкой к идентичности – больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров и услуг.

При определении значимости положения элемента в комбинированном обозначении исследуется вопрос, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции – отличать услуги одного лица от услуг другого лица. В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В противопоставленном товарном знаке доминирующим словесным элементом является словесный элемент «ДОЛГАЛЕВА», образующий словосочетание с неохраняемыми элементами «стоматологическая клиника».

Коллегия отмечает, что вопрос о признании словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения, охраняемыми или неохраняемыми решается в соответствии нормами, указанными в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. При этом, как указано выше, вопрос сходства сравниваемых обозначений в целом решается с учетом неохраняемым элементов, входящих в их состав.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим и семантическим сходством, близким к тождеству, словесных элементов «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ПРОФЕССОРА ДОЛГАЛЕВА А.А.» и «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ДОЛГАЛЕВА», которое определяется наличием тождественных словосочетаний (стоматологическая клиника) и тождественных слов (ДОЛГАЛЕВА), расположенных в одинаковой последовательности.

Однородность услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, обусловлена их совпадением по роду и по виду. Соответственно эти услуги характеризуются одним назначением, кругом потребителей (пациентов) и условиями оказания этих услуг.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные визуальные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Представленное заявителем «Заключение специалиста», в котором изучался вопрос «Является ли фирменное наименование «Стоматологическая клиника Долгалёва» тождественным или схожим до степени смешения с фирменным наименованием «Стоматологическая клиника профессора Долгалёва?»» (орфография и пунктуация сохранены дословно), в результате чего был сделан вывод об отсутствии между этими словосочетаниями сходства до степени смешения, не может быть принято во внимание, поскольку его выводы не согласуются с правилами, применяемыми при анализе на тождество и сходство словесных

обозначений в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017744243, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.12.2018, и оставить в силе решение Роспатента от 27.08.2018.