

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 26.04.2023, поданное ООО «Соколов Дентал Студио», Калужская обл., г. Калуга (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021776802, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2021776802 было подано 23.11.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 40, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « **SOKOLOV DENTAL STUDIO** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 24.01.2023 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «SOKOLOV» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита широко распространенной на территории Российской Федерации фамилии «Соколов», (см. Интернет-словари <https://dic.academic.ru/>, <https://rfpoisk.ru/> и др.), в связи с чем, не способно выполнять функцию знака обслуживания, а именно индивидуализировать услуги заявителя в гражданском обороте, и словесные элементы «DENTAL STUDIO» в переводе с английского «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СТУДИЯ» (см. <https://translate.google.ru/>; <https://translate.yandex.ru/>), представляющие собой видовое наименование организации, определяющего область деятельности заявителя, указывающие на назначение заявленных услуг, являющиеся неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Предоставление правовой охраны подобным обозначениям (элементам обозначения) может быть рассмотрена в случае представления заявителем документов, подтверждающих то, что заявленная фамилия, входящая в состав заявленного обозначения, воспринимается потребителем как обозначение товаров и услуг производителя, а не как фамилия физического лица, до даты приоритета (даты подачи) заявки.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным элементом «SOKOLOVA» комбинированного обозначения, ранее заявленным на имя ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА СОКОЛОВОЙ", 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица им Гоголя, дом 80 литер а, офис 201 (заявка № 2021760770, приоритет от 22.09.2021, делопроизводство не завершено) для однородных услуг 44 класса.

Экспертиза также отвергла ссылки заявителя на примеры иных регистраций, поскольку делопроизводство по каждой заявке проводится индивидуально в соответствии с действующими нормативными документами и с учетом объективных и актуальных на момент проведения экспертизы факторов, сопутствующих или препятствующих данной регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.04.2023, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- вывод о том, что слово «SOKOLOV» не обладает различительной способностью, так как представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита широко распространенной на территории Российской Федерации фамилии «Соколов», в связи с чем, не способно выполнять функцию знака обслуживания, а именно индивидуализировать услуги заявителя в гражданском обороте безоснователен, противоречит действующему законодательству и практике регистрации товарных знаков, содержащих в своем составе распространенные на территории Российской Федерации фамилии;

- факт распространенности на территории Российской Федерации фамилии Соколов, который при этом ничем не подтвержден, не свидетельствует о том, что эта фамилия вошла во всеобщее употребление для обозначения именно услуг 40 и 44 классов МКТУ, является общепринятым символом и термином, каким-либо образом характеризует услуги 40 и 44 классов МКТУ, а форма товара не может относиться к услугам 40 и 44 классов МКТУ и фамилия Соколов к форме товара также не имеет никакого отношения;

- в государственном реестре товарных знаков содержатся записи о множестве товарных знаков, в которых фамилия «Соколов», а так же её транслитерация буквами латинского алфавита «SOKOLOV», являются охраняемыми элементами, например - товарные знаки №№ 547373 «Sokolov» (дата приоритета: 16.10.2013), 547379 «SOKOLOV» (дата приоритета: 03.12.2013), 609725 «SOKOLOV» (дата приоритета: 30.03.2016), 503351 «Тимур Соколов» (дата приоритета: 19.11.2012), 703359 «Соколов» (дата приоритета: 28.08.2018) и др;

- заявленное обозначение является полным воспроизведением фирменного наименования заявителя, выполненным буквами латинского алфавита - Общество с ограниченной ответственностью «Соколов Дентал Студио», и вызывает прямую ассоциацию с ним.

Директором и единственным учредителем ООО «Соколов Дентал Студио» является Соколов Иван Валентинович - стоматолог-имплантолог, стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург;

- на сайте «ПроДокторов» (<https://prodoctorov.ru/kaluga/vrach/338269-sokolov/>) имеется информация о том, что Соколов Иван Валентинович имеет стаж работы 15 лет, в качестве места работы указано ООО «Соколов Дентал Студио», у врача имеется много хороших отзывов;

- учитывая огромный опыт работы в области стоматологии директора и учредителя ООО «Соколов Дентал Студио», который при этом имеет фамилию Соколов, можно сказать, что обозначение «SOKOLOV» дополнительно приобрело различительную способность в отношении услуг 40 и 44 классов МКТУ, благодаря активной и длительной профессиональной деятельности Соколова Ивана Валентиновича;

- ООО «Соколов Дентал Студио» активно рекламирует свою деятельность, что подтверждается представленными актами за размещение рекламных материалов;

- в сочетании со словом «DENTAL» слово «STUDIO» образует оригинальное значение - зубная студия, где присутствует творческий подход к зубам, создается что-то творческое с зубами. При этом в данном сочетании слов нет отсылки к стоматологии, клиники, медицинскому центру, слово студия обычно не применяется к этим видам предприятий, поэтому можно говорить об оригинальности и наличии различительной способности у слов «DENTAL STUDIO»;

- заявитель не согласен, что заявленное обозначение и заявка на товарный знак № 2021760770 (дата приоритета: 22.09.21) являются сходными до степени смешения, т.к. между ними есть существенные фонетические, графические и семантические различия, кроме того, по указанной заявке принято решение от 20.03.2023 о признании ее отозванной.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В подтверждение доводов возражения представлены следующие материалы:

- скриншоты с сайта <https://prodoctorov.ru/kaluga/vrach/338269-sokolov/> [1];

- копии актов № 2383 от 30 ноября 2022; № 2320 от 31 октября 2022; № 2129 от 31 октября 2022; № 2102 от 30 сентября 2022; № 1879 от 30 сентября 2022; № 1842 от 31 августа 2022 [2];

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Соколов Дентал Студио» [3].

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

С учетом даты подачи (23.11.2021) заявки, поданной 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В соответствии с требованиями пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « SOKOLOV DENTAL STUDIO », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих услуг:

40 - услуги зубных техников.

44 - ортодонтия; помощь зубоврачебная; стоматология; услуги ортодонтические.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака мотивировано отсутствием различительной способности заявленного обозначения, состоящего из неохраемых элементов «SOKOLOV», отсутствие различительной способности которого обусловлена принадлежностью к фамилии, распространенной на территории Российской Федерации, и «DENTAL STUDIO» как указания на видовое наименование организации, указывающей на область деятельности и назначение заявленных услуг.

Подтверждением указанного обстоятельства служат общедоступные сведения из сети Интернет (см. поисковый портал «Google»), где содержится большое количество (около более 18 млн.) упоминаний о лицах с фамилией Соколов.

Следует отметить, что фамилия «Соколов» в списке общерусских фамилий занимает 4 место (https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_общерусских_фамилий), кроме того, входит в список 250 самых популярных русских фамилий под № 5 (<http://metrics.tilda.ws/surnames>) и в ранговый список 500 самых распространенных русских фамилий под № 7 (Журавлев А.Ф. «К статистике русских фамилий. I» // «Вопросы ономастики». — 2005. — № 2), что позволяет сделать однозначный вывод о правомерности вывода о распространенности этой фамилии.

Кроме того, в свободном доступе на сайте <https://pb.nalog.ru/search.html#quick-result?queryIp=%D0%A8%D0%95%D0%92%D0%A6%D0%9E%D0%92&mode=search-ip&page=4&pageSize=10> присутствует значительное число носителей фамилии Соколов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, вид деятельности которых также включает общую врачебную и стоматологическую практику, что также служит подтверждением распространенности этой фамилии.

Фамилия Соколов – одна из десяти самых часто встречаемых русских фамилий. Она образована от мирского нехристианского имени Сокол. Необычайно высокую

частотность русских фамилий, имеющих в основе наименования птиц, отметил крупный зарубежный славист В.Р.Кипарский, доказывая в своих статьях, что это продиктовано культом птиц у древних русских

<https://www.analizfamilii.ru/Sokolov/proishozhdenie.html>).

Таким образом, фамилия «СОКОЛОВ» (транслитерация буквами латинского алфавита SOKOLOV) действительно относится к распространенным русским фамилиям, в связи с чем вывод экспертизы об отсутствии у этого словесного элемента различительной способности следует признать убедительным.

Коллегия также полагает обоснованным вывод о том, что словесные элементы «DENTAL STUDIO» (DENTAL - стоматология, стоматологический, зубохирургический; STUDIO – студия, мастерская), прямо указывают на область деятельности и назначение услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Коллегия также полагает необоснованным довод заявителя о фантазийном характере словосочетания «DENTAL STUDIO», поскольку, в данном случае, для среднего российского потребителя его смысловое значение как место оказания медицинских услуг в области стоматологии понятно без дополнительного рассуждения, домысливания и ассоциаций.

Вместе с тем, как указано выше, в соответствии с пунктом 1.1. статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые, приобрели различительную способность в результате их использования.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров (услуг), для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров (услуг), однородных им, или любых товаров (услуг), при этом такая оценка производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию.

В подтверждение приобретенной различительной способности заявителем представлены материалы, анализ которых показал следующее.

Скриншоты [1] с сайта <https://prodoctor.ru/> содержат сведения и отзывы пациентов о докторе стоматологе Соколове И.В., вместе с тем, данная информация не может расцениваться как убедительное доказательство приобретенной различительной способности заявленного обозначения « SOKOLOV DENTAL STUDIO » в результате его длительного и интенсивного использования, тем более, что указанное обозначение, в том виде как оно заявлено, в этих скриншотах отсутствует, а учитывая, что ООО «СОКОЛОВ ДЕНТАЛ СТУДИО» как юридическое лицо было создано и зарегистрировано 11.11.2021 [3], отзывы пациентов, относящиеся к более ранним датам, не могут рассматриваться в качестве такого доказательства.

Представленные акты по размещению рекламных материалов [2] относятся к периоду времени после даты подачи (23.11.2021) заявки на регистрацию товарного знака.

Кроме того, незначительный промежуток времени между датой регистрации юридического лица (11.11.2021) и датой подачи заявки на регистрацию товарного знака (23.11.2011) в принципе не позволяют сделать вывод о длительном и интенсивном использовании заявителем обозначения « SOKOLOV DENTAL STUDIO » в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ.

Ссылка заявителя на другие регистрации не может быть принята во внимание, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность государственной регистрации товарного знака рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом обстоятельств, определяющих такую возможность.

В частности, товарные знаки, на которые ссылается заявитель, помимо фамилии, включают в себя дополнительные словесные или изобразительные элементы, обладающие различительной способностью, в целом усиливающие различительную способность этих обозначений.



Что касается товарного знака « _____ » по заявке №2021760770, который препятствовал регистрации заявленного обозначения в качестве товарного

знака на основании требований пункта 6(1) статьи 1483 Кодекса, то, поскольку 20.03.2023 было принято решение о признании этой заявки отозванной, данное основание для отказа в регистрации товарного знака может быть снято.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018721804 следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.04.2023, и оставить в силе решение Роспатента от 24.01.2023.