

**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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.05.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Бернс Виктор Владимирович, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.01.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021774235 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « TOPSMILE » по заявке №2021774235, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.11.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 10, 21 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.01.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021774235 в отношении части товаров 03, 05, 10, 21 и всех услуг 35 классов МКТУ. В отношении другой части товаров 03, 05, 10, 21 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021774235 ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком обслуживания «TOPSMILE», зарегистрированным под №652220, с приоритетом от 05.07.17г., на имя ООО «ТОПСМАЙЛ», 125430, Москва, ул. Митинская, д. 16, пом. 408б, в отношении услуг 44 класса МКТУ, а именно: «помощь зубоврачебная; стоматология; ваксинг; восковая депиляция; маникюр; массаж; парикмахерские; салоны красоты; служба банков крови; услуги визажистов» признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ, а именно: *«блестки для тела; бруски для полирования; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; воск для усов; воск для удаления волос; гель для отбеливания зубов; пасты зубные; полоски отбеливающие для зубов; препараты для полирования зубных протезов; препараты для чистки зубных протезов; средства для чистки зубов; блески для губ; блестки для ногтей / глиттеры для ногтей; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; грим; депиляториум; изображения переводные декоративные для косметических целей; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны после бритья; мыла для бритья; наклейки для ногтей; наклейки для создания двойного века; ногти искусственные; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; пудра*

для макияжа; растворители лаков для ногтей; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни сухие», заявленным товарам 05 класса МКТУ, а именно: «амальгамы стоматологические; воск формовочный для стоматологических целей; материалы абразивные стоматологические; медикаменты стоматологические; резина для стоматологических целей; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; амальгамы зубные из золота; клеи для зубных протезов; лаки для зубов; мастики для зубов; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; пасты зубные лечебные; препараты для облегчения прорезывания зубов; средства для чистки зубов лечебные; фарфор для зубных протезов; цементы зубные; гели для массажа медицинские; кровь для медицинских целей; лосьоны для волос лечебные; лосьоны после бритья лечебные; плазма крови; свечи массажные для терапевтических целей», заявленным товарам 10 класса МКТУ, а именно: «зубы искусственные; кольца зубные детские; кресла зубоврачебные; кресла медицинские или зубные; на зубники защитные для стоматологических целей; протезы зубные; штифты для зубного протезирования; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура стоматологическая электрическая; боры стоматологические; зеркала стоматологические; на зубники защитные для стоматологических целей; ирригаторы полости рта для использования в стоматологии; приборы и инструменты стоматологические; аппаратура для анализов крови; вибромассажеры; перчатки для массажа; приборы для косметического массажа; приборы для массажа», заявленным товарам 21 класса МКТУ, а именно: «головки для электрических зубных щеток; держатели для зубочисток; зубочистки; лопатки косметические / шпатели косметические

*;нити зубные; прессы для выдавливания зубной пасты из тюбиков; щетки зубные; щетки зубные электрические; воскоплавы электрические и неэлектрические / нагреватели воска электрические и неэлектрические; губки для макияжа; держатели кисточек для бритья; кисточки для бритья; кисточки для макияжа; приборы для снятия макияжа».*

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

- товары, в отношении которых заявлено обозначение по заявке №2021774235, и услуги, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются взаимозаменяемыми, поскольку товары заявителя направлены, в первую очередь, на использование их в домашних условиях для ухода за зубами и полостью рта, а услуги противопоставленного товарного знака имеют совершенно другую направленность, а именно, профессиональной стоматологической помощи населению, оказываемой в специализированной клинике;

- товары заявителя и услуги правообладателя противопоставленного товарного знака имеют различную направленность, назначение и различные каналы сбыта;

- такие товары как средства для чистки зубов, зубные пасты, зубочистки, зубные щетки, зубные нити и прочие аналогичные товары не относятся к товарам, направленным только на профессиональную врачебную помощь, поскольку приобретаются конечными потребителями для личного пользования (товары повседневного спроса), то есть круг лиц, которые пользуются стоматологическими услугами - меньше, чем круг потребителей бытовых паст и щёток, т.к. данными товарами пользуются все и каждый день, в то время, как лица, которые покупают профессиональные пасты и прочее - это врачи, люди с медицинским образованием (они используют такие товары только в профессиональной деятельности);

- противопоставленный товарный знак и заявленное обозначение имеют низкую степень визуального сходства, поскольку значительно отличается

конфигурация элементов (как словесных, так и графических), в заявленном обозначении присутствует графический элемент, занимающий доминирующее положение, также отличается и шрифтовое исполнение.

На заседании коллегии заявитель уточнил объем своих притязаний в рамках поступившего возражения товарами 03, 21 класса МКТУ, а именно:

03 класс - *«гель для отбеливания зубов; пасты зубные; средства для чистки зубов»;*

21 класс - *«головки для электрических зубных щеток; держатели для зубочисток; зубочистки; нити зубные; прессы для выдавливания зубной пасты из тюбиков; щетки зубные; щетки зубные электрические».*

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 03, 21 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.11.2021) поступления заявки №2021774235 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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; 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;

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 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 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).



Заявленное обозначение «TOPSMILE» является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «TOPSMILE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент, выполненный в виде зуба. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 21, 35 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявителем оспаривается решение в рамках части товаров 03, 21 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**Topsmile**» по свидетельству №652220 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ.



Анализ заявленного обозначения « TOPSMILE » и противопоставленного товарного знака « **Topsmile** » показал, что сравниваемые обозначения включают в себя фонетически тождественные словесные элементы «TOPSMILE» и «Topsmile».

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 тождества словесных элементов «TOPSMILE» и «Topsmile».

Кроме того, наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом сравниваемых обозначений, прежде всего за счет присутствия в них фонетически тождественных слов «TOPSMILE» и «Topsmile».

С точки зрения семантики, словесные элементы «TOPSMILE» и «Topsmile» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не имеют словарного значения, являясь вымышленными, однако в данных словесных элементах можно выделить две лексические единицы «TOP»/«Тор» и «SMILE»/«smile» («top» - верхушка, шпиль, высшее, первое место, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/1050202/top>, «smile» - улыбка, улыбаться, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/1027058/smile>), смысловое значение которых совпадает, ввиду чего можно также говорить о наличии семантического сходства сравниваемых знаков.

При сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на предмет графического сходства можно говорить о совпадении латинского алфавита в сравниваемых знаках.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются в высокой степени сходными друг с другом за счет установленного фонетического, семантического и визуального сходства составляющих их словесных элементов.



В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегия надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Испрашиваемые товары 03, 21 классов МКТУ представляют собой:

03 класс - *«гель для отбеливания зубов; пасты зубные; средства для чистки зубов»;*

21 класс - *«головки для электрических зубных щеток; держатели для зубочисток; зубочистки; нити зубные; прессы для выдавливания зубной пасты из тюбиков; щетки зубные; щетки зубные электрические».*

Товары 03, 21 классов МКТУ заявленного обозначения относятся к такой родовой категории товаров как «средства по уходу за зубами и полостью рта».

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован для широкого перечня услуг 44 класса МКТУ. Анализ перечня услуг 44 класса противопоставленного товарного знака выявил наличие, в том числе, следующих позиций: *«помощь зубоврачебная, стоматология».*

Сравнительный анализ товаров 03, 21 классов МКТУ показал, что в заявленном обозначении товары 03, 21 классов МКТУ, связанные с уходом за полостью рта, могут непосредственно использоваться, в том числе, и в области стоматологии, относящейся к услугам 44 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Как отмечает заявитель, такие товары как средства для чистки зубов, зубные пасты, зубочистки, зубные щетки, зубные нити не относятся к товарам, направленным только на профессиональную врачебную помощь, а относятся к товарам повседневного спроса.

Вместе с тем, в стоматологических клиниках при оказании услуг по профессиональному уходу за полостью рта, включая, в том числе, чистку зубов, вышеуказанные товары могут также использоваться совместно или дополнительно, например, зубные щетки, зубные пасты, или как вспомогательные, например, зубные нити. Кроме того, средства по уходу за полостью рта также могут предлагаться к продаже в самих стоматологических клиниках.

Товары 03, 21 классов и услуги 44 класса МКТУ являются сопутствующими, поскольку могут иметь один канал реализации, область применения, круг потребителей, функциональное назначение.

Таким образом, можно сделать вывод о наличии совокупности критериев однородности, свидетельствующих о том, что товары 03, 21 классов МКТУ и услуги 44 класса МКТУ могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

С учетом вышеизложенного коллегия делает вывод об однородности испрашиваемых товаров, сопутствующих противопоставляемым услугам 44 класса МКТУ.

При определении однородности товаров 03, 21 классов МКТУ заявленного обозначения с корреспондирующими услугами 44 класса МКТУ противопоставленного товарного знака во внимание также была принята высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного

товарного знака, а именно: близкая к тождеству словесных элементов «TOPSMILE» и «Topsmile».

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также высокую степень однородности испрашиваемых товаров 03, 21 классов МКТУ соответствующим услугам 44 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, их следует признать сходными до степени смешения.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №652220 в отношении испрашиваемых товаров 03, 21 классов МКТУ и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Представленная судебная практика не является релевантной по рассматриваемому спору, поскольку объем охраноспособности в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке различен по сравнению с приведенными примерами. Кроме того, оценка знаков происходит независимым порядком с учетом степени сходства и степени однородности товаров/услуг в каждом конкретном случае.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 16.01.2023.**