


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 12.10.2021, поданное ООО «КЛУБНИКА», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020755770, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020755770 было подано 07.10.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ «ортодонтия; помощь зубоортодонтическая; медицинская; стоматология; услуги медицинских клиник; услуги ортодонтические; услуги телемедицины».

Решение Роспатента от 26.08.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020755770 было принято 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.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ДЕНЬ и НОЧЬ», зарегистрированным на имя ООО «ЭКОНОМУСЛУГИ», Москва, (свидетельство №670876) для товаров 03, 05 классов, однородных (связанных) с услугами 44 класса заявленного перечня, для однородных услуг 44 класса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.10.2021, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента, поскольку, по его мнению, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком.

По мнению заявителя, написание словесного элемента «День и Ночь» в составе заявленного комбинированного обозначения, выполненного в виде двух отдельных слов «День», «Ночь», а также союза «и», в соответствии с орфографическими правилами русского языка, отличается от написания этих же слов в противопоставленном словесном товарном знаке «ДЕНЬиНОЧЬ», выполненных с искажением норм русского языка, которое, имея твердые знаки в конце слов, произносится как «дэниноч».

Заявитель полагает, что различное звучание и визуальное оформление словесных элементов сравниваемых обозначений существенно влияет на их восприятие потребителями, соответственно, сравниваемые знаки производят разное общее зрительное впечатление и не являются сходными до степени смешения.

Заявитель отмечает, что словесный элемент комбинированного обозначения «День и Ночь» является устойчивым словосочетанием/фразеологизмом, которое используется в русской речи, в том числе в художественных произведениях, и означает постоянство и непрерывность. (Федоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка, Москва: АСТ: Астрель, 2008г.; Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. В трех томах. Москва, АСТ, 2006г.).

Изобразительный элемент в виде стилизованного изображения завитка и графического элемента зуба в заявленном обозначении является доминирующим, поскольку именно данный элемент указывает на основной вид деятельности

заявителя, в связи с чем акцентируют на себе внимание потребителя, что существенным образом влияет на восприятие товарного знака в целом.

ДЕНЪИНОЧЬ

Противопоставленный товарный знак « » является фантазийным словесным обозначением, имеющим самостоятельную семантику и фонетическое звучание, что, по мнению заявителя, обуславливает отсутствие графического (визуального), фонетического и семантического сходства товарного знака

ДЕНЪИНОЧЬ

« » с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака



комбинированным обозначением « ».

В возражении также указано, что основным видом деятельности ООО «КлубНика» является стоматологическая практика (Код ОКВЭД 86.23). Основным видом деятельности ООО «Экономуслуги» является предоставление услуг парикмахерским и салонам красоты (Код ОКВЭД 96.02).

В заявке №2020755770 указывался перечень товаров и услуг из класса 44 МКТУ (44 - ортодонтия; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; услуги ортодонтические; услуги телемедицины), который подразумевает обязательное наличие лицензии на медицинскую деятельность.

Вид услуг и круг потребителей правообладателя противопоставленного товарного знака (ООО «Экономуслуги») не может пересекаться с кругом потребителей услуг заявителя, поскольку противопоставленный товарный знак не используется его правообладателем в отношении услуг 44 класса МКТУ «ортодонтия; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; услуги ортодонтические; услуги телемедицины».

Кроме того, заявитель ссылается на решение Суда по интеллектуальным правам от 18 ноября 2019 г. по делу №СИП-437/2019, которым было установлено, что ООО «Экономуслуги» использует регистрацию товарных знаков как механизм неосновательного обогащения. В частности, в материалах указанного дела приведены факты, того, что на имя ООО «Экономуслуги» зарегистрированы десятки различных товарных знаков, а также подано более полусотни заявок. При этом у этого лица имеется интернет-магазин, который размещен на домене logo-domen.ru., где в каталоге представлен также противопоставленный товарный знак по свидетельству №670876.

Полагая, что действия правообладателя противопоставленного товарного знака, направленные на создание препятствий для регистрации тождественных или сходных до степени смешения обозначений, имеют признаки недобросовестности и злоупотребления своим правом, в отличие от деятельности заявителя, который начал проводить работу по использованию заявленного обозначения в своей коммерческой деятельности (создан сайт daynightclinic.ru, вывеска, полиграфическая и иная продукция), что подтверждает заинтересованность заявителя в его использовании.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие документы:

- копия переписки с ФИПС, включая заявку на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака, уведомление ФИПС о приеме и регистрации заявки от 07.20.2020, регистрационный номер 2020755770, платежные документы, решение ФИПС о принятии заявки к рассмотрению (результат формальной экспертизы) от 29.10.2020, уведомления ФИПС от 03.11.2020 и от 08.06.2021, ответ заявителя на уведомление ФИПС о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 05.07.2021, решение ФИПС об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) от 26.08.2021;

- выписки из ЕГРЮЛ относительно ООО «КлубНика» и ООО «Экономуслуги»;
- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности ООО «КлубНика»;
- справочная информация их словаря «Большая российская энциклопедия, из Фразеологического словаря русского литературного языка Федорова А.И., из Современного толкового словаря русского языка Ефремовой Т.Ф.;
- распечатки с сайтов logo-domen.ru, www.whois-service.ru;
- распечатка решения Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2019 по делу №СИП-434/2019.

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

С учетом даты (07.10.2020) поступления заявки №2020755770 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 заявлено комбинированное обозначение



, включающее словосочетание «День и Ночь», выполненное строчными и заглавными буквами русского алфавита, расположенное дугообразно над изобразительным элементом в виде зуба, помещенных в графический элемент в виде стилизованного изображения завитка.

Коллегия не может согласиться с тем, что доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает графический элемент, поскольку в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как

он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Соответственно, именно словосочетание «День и Ночь» в заявленном обозначении способствует осуществлению основной индивидуализирующей функции товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №670876

ДЕНЬиНОЧЬ

представляет собой словесное обозначение « », выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами русского алфавита.

Коллегия полагает, что замена в противопоставленном словесном товарном знаке мягкого знака «Ь» на твёрдый знак «Ъ» на конце слов «ДЕНЬ» и «НОЧЬ» не оказывает существенного влияния на вывод о фонетическом сходстве словесных элементов сравниваемых обозначений, соответственно, словесные элементы сравниваемых обозначений могут вызывать в сознании потребителя одинаковые понятия и идеи, представляющие собой, как правильно указывает заявитель, фразеологизм «ДЕНЬ И НОЧЬ», что свидетельствует о семантическом сходстве этих словесных элементов.

Товарный знак охраняется в отношении широкого и разнообразного перечня товаров 03, 05 и услуг 35, 37, 39, 42, 44, 45 классов МКТУ, в том числе, в отношении услуг 44 класса МКТУ, в перечень которых включены позиции *«ортодонтия / услуги ортодонтические; помощь зубо врачебная / стоматология; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; услуги телемедицины»*, идентичные с услугами (*ортодонтия; помощь зубо врачебная; помощь медицинская; стоматология; услуги медицинских клиник; услуги ортодонтические; услуги телемедицины*), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2020755770.

Таким образом, сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака установлено на основании фонетического и семантического сходства, близкого к тождеству, словесных элементов «ДЕНЬ и НОЧЬ» – «ДЕНЬ и НОЧЬ», занимающих доминирующее положение, при этом имеющиеся визуальные различия между сравниваемыми обозначениями не играют существенной роли для указанного вывода.

Однородность услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и зарегистрирован противопоставленный товарный знак, определяется принадлежностью к одной родовой группе услуг, относящихся к области медицины и стоматологии, при этом, как указано выше, в перечне услуг противопоставленного товарного знака присутствуют идентичные позиции с услугами, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака.

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в отношении идентичных услуг, несмотря на отдельные визуальные различия, и, соответственно, сходны до степени смешения.

Коллегия приняла во внимание доводы заявителя относительно недобросовестной деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака, а также о том, что этот товарный знак не используется заявителем.

Вместе с тем, указанные обстоятельства не могут опровергнуть вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку в соответствии с данным основанием учет таких обстоятельств не предусмотрен. В данном случае исследованию подлежит не реальное использование сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте, а сопоставляемые перечни товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и предоставлена правовая охрана сходному товарному знаку.

Довод заявителя о недобросовестном поведении и злоупотреблении правом правообладателя противопоставленного товарного знака, в том числе, о

неиспользовании товарного знака, не может быть рассмотрен в рамках данного возражения, поскольку не входит в компетенцию коллегии. Для признания действий правообладателя противопоставленного товарного знака недобросовестным поведением и злоупотреблением правом заявитель может обратиться в соответствующие инстанции.

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 №2020755770, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.10.2021, и оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2021.