

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ДАНТИКС», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023718466, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «  » по заявке №2023718466, поданного 11.03.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 40, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 26.03.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023718466.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «DENTEX» по свидетельству №448477 с приоритетом от 19.04.2010 (срок действия исключительного права продлен до 19.04.2030),  **dentex**» по свидетельству №815948 с приоритетом от 24.02.2021, зарегистрированными на имя Чернышова Алексея Анатольевича, 127051, Москва, ул. Цветной бульвар, д.25, стр.1, кв.76, для услуг 44 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 40, 44 классов МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА», как указал заявитель в графе (526), является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 22.07.2024, заявитель указал, что правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №448477 и №815948 предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023718466 в отношении испрашиваемых услуг 40, 44 классов МКТУ.

На заседании коллегии 05.09.2024 заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1).

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

С учетом даты (11.03.2023) подачи заявки №2023718466 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

В соответствии с подпунктом 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.

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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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.

Согласно пункту 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 соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2023718466 представляет собой



комбинированное обозначение «  », включающее круг синего цвета на

фоне которого выполнены стилизованное изображение зуба с короной и словесные элементы «Dantiks», «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА». Все перечисленные элементы размещены во внутренней части круга друг под другом. Обозначение выполнено с использованием белого, темно-синего, желтого, светло-желтого цветов.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении услуг 40, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Заявитель не оспаривает исключение словесных элементов «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» из самостоятельной правовой охраны в составе товарного знака на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса и при подаче заявки указывал данные слова в графе (526) как неохраняемые элементы.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены товарные знаки «DENTEX» по свидетельству №448477 и

« dentex» по свидетельству №815948.

В отношении указанных противопоставлений установлено следующее.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №448477 и №815948, в котором Индивидуальный предприниматель Чернышов Алексей Анатольевич, Москва, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2023718466 в отношении испрашиваемых услуг 40, 44 классов МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

С учетом наличия письма-согласия (1), товарный знак по заявке №2023718466 может быть зарегистрирован для испрашиваемых услуг 40, 44 классов МКТУ с исключением словесных элементов «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» из самостоятельной правовой охраны.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.07.2024, отменить решение Роспатента от 26.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023718466.