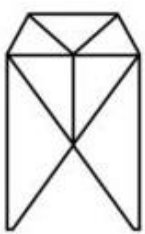


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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, поданное 12.02.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Стоматологическая клиника «АЛМАЗ", г. Омск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №948504, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2022775221, поданной 21.10.2022, зарегистрирован 13.06.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 948504 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ АЛМАЗ», г. Красноярск. В дальнейшем наименование правообладателя было изменено на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЛЯНДРЕС", Красноярский край, г. Красноярск (далее – правообладатель), дата внесения записи в Государственный реестр: 16.11.2023. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ «*помощь зубоврачебная; стоматология; услуги ортодонтические*».

В поступившем 12.02.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 948504 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, а также дополнений, поступивших 23.04.2024, сводятся к следующему:

- основным видом деятельности ООО «Стоматологическая клиника «АЛМАЗ» является стоматологическая практика (код ОКВЭД 86.23). Медицинская деятельность указанной организацией осуществляется на основании лицензии № ЛО-55-01-001595 от 23.01.2015 года, выданной Министерством здравоохранения Омской области, регистрационный номер лицензии Л041-01165-55/00296872, лицензирующий орган: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «*АЛМАЗ*» по свидетельству №542276;

- в оспариваемом товарном знаке сильным элементом является словесный элемент - слово «cs-almaz», который по смысловому (семантическому) и звуковому (фонетическому) признакам схож до степени смешения со словесным товарным знаком № 542276, принадлежащим ООО «Стоматологическая клиника «АЛМАЗ»;

- смысловое сходство словесных обозначений сопоставляемых товарных знаков определяется тождественностью значений слов «almaz» и «АЛМАЗ». Добавление в противопоставляемом товарном знаке перед словесным элементом «almaz» части «cs-» не приводит к образованию иного образа, отличного от образа, формирующегося при восприятии сильных элементов - «almaz» / «АЛМАЗ» сопоставляемых товарных знаков;

- учитывая осуществление ООО «Стоматологическая клиника «АЛМАЗ» и правообладателем оспариваемого товарного знака однородных видов деятельности, зарегистрированный товарный знак № 948504 способен ввести потребителей в заблуждение (создать искаженное представление) относительно услуги и лица, ее оказывающего, привести к смешению в гражданском обороте сопоставляемых обозначений.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №948504 недействительным полностью.

К возражению приложены:

1. Копия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 04.03.2015.
2. Копия свидетельства на товарный знак № 542276 (с изменением).
3. Копия лицензии № ЛО-55-01-001595 от 23.01.2015, с приложением выписки из реестра лицензий от 21.12.2023 в отношении ООО «Стоматологическая клиника «АЛМАЗ».
4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стоматологическая клиника «АЛМАЗ» от 20.12.2023.
5. Доказательства использования товарного знака «АЛМАЗ» в деятельности ООО «Стоматологическая клиника «АЛМАЗ».
6. Копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2016 год, с копией квитанции от 29.03.2017 о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде.
7. Копии налоговых декларации.
8. Копия Постановления Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2020 № А12-43505/2018. 14. Копия Постановления суда по интеллектуальным правам от 23.06.2020 по делу № А12-43505/2018.
9. Копия публикации сведений о поданной заявке № 2022775221.
10. Сведения о регистрации товарного знака № 948504 за ООО «ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ АЛМАЗ».
11. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛЯНДРЕС» от 25.01.2024.
12. Выписка из реестра лицензий от 25.01.2024 в отношении ООО «ЛЯНДРЕС».
13. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ АЛМАЗ» за 2020 год.

14. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ АЛМАЗ» за 2021 год.

15. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ АЛМАЗ» за 2022 год.

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом, о поступившем возражении, свой отзыв не представил.

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

С учетом даты (21.10.2022) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №948504 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.


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 пункте 42 Правил, 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №542276 сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «  » является комбинированным, состоит из фантазийного изображения, словесных элементов «cs-almaz» и «ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Слова «ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ» являются неохраняемыми элементами обозначения. Правовая охрана знаку предоставлена, в отношении услуг 44 класса МКТУ «*помощь зубоврачебная; стоматология; услуги ортодонтические*».

АЛМАЗ

Противопоставленный товарный знак « *АЛМАЗ* » по свидетельству № 5422766 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ «*медицинский, гигиенический и косметический уход; больницы*».

Следует отметить, что поскольку оспариваемый товарный знак является комбинированным, то основную индивидуализирующую функцию несут словесные элементы «cs-almaz», именно на них, в первую очередь, акцентируется внимание потребителей и именно с них начинается прочтение знака. При этом, элементы «cs» и «almaz» (где: almaz может произноситься [АЛ-МАЗ], является транслитерацией русского слова «алмаз» - первый по блеску, твердости и ценности из дорогих (честных) камней. См. интернет-словарь <https://academic.ru/>, Толковый словарь Даля) разделены знаком «-», не являются устоявшимся выражением, следовательно, могут быть восприняты по отдельности.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал, что они включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы «almaz» / «алмаз».

Графически, сравниваемые обозначения отличаются по общезрительному впечатлению, поскольку в состав оспариваемого товарного знака включен фантазийный изобразительный элемент. Вместе с тем, наличие всех трех признаков сходства не является обязательным для вывода о сходстве знака.

На основании проведенного анализа коллегия приходит к выводу о том, что в оспариваемый товарный знак входит основной и единственный индивидуализирующий элемент противопоставленного товарного знака по свидетельству №542276, который является фонетически и семантически тождественным, что приводит к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки способны ассоциироваться друг с другом в целом.

Что касается анализа услуг, в отношении которых действуют права на сопоставляемые знаки, необходимо отметить следующее.

Так, оспариваемому товарному знаку правовая охрана предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ *«помощь зубоврачебная; стоматология; услуги ортодонтические»*, которые являются однородными услугам 42 класса МКТУ как: *«медицинский, гигиенический и косметический уход; больницы»*, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №542276, поскольку сравниваемые перечни соотносятся между собой как род-вид услуг (услуги медицинские), имеют одно и то же назначение, могут быть оказаны в одном и том же месте (клиниках, лечебных учреждениях), имеют один круг потребителей.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о сходстве сравниваемых знаков и однородности услуг 44 и 42 классов МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы. Таким образом, товарный знак по свидетельству №948504 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что в доводах возражения, лицо его подавшее, не ссылается на норму права, предусмотренную пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, но при этом утверждает, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №948504 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Одного сходства со знаком лица, подавшего возражение, недостаточно для того, чтобы прийти к выводу о том, что потребитель принимает услуги, маркированные оспариваемым обозначением за услуги, источником которых является лицо, подавшее возражение. Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным лицом на основании имеющегося опыта.

В рамках изложенного, лицом, подавшим возражение, были представлены документы (3-7, 10-14), которые касаются деятельности лица, подавшего возражение, в частности, представлены разрешительные документы (лицензия на осуществление деятельности), а также налоговые декларации и финансовая отчетность. Вместе с тем, отсутствуют сведения о фактически оказанных услугах до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В качестве доказательств использования товарного знака «АЛМАЗ» в деятельности ООО «Стоматологическая клиника «АЛМАЗ» лицо, подавшее возражение, представило информацию в виде фото материалов о размещении вывесок с обозначением «АЛМАЗ» в г. Омске, о размещении товарного знака «АЛМАЗ» на брошюрах, часах, а также сведения сайта zubalamaz.ru. Относительно данных сведений коллегия указывает, что они не содержат даты, что приводит к невозможности рассмотрения данных документов в качестве доказательств возникновения ассоциативных связей потребителей с деятельностью другого лица до даты приоритета.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы

подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.02.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №948504 недействительным полностью.