

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.05.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Каган Михаилом Леонидовичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022753626, при этом установила следующее.




Обозначение “ **ДОКТОР СМАЙЛА** ” по заявке №2022753626, поданной 05.08.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 29.09.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022753626 в отношении всех услуг 44 классов МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, в оспариваемом решении установлено, что оно сходно до степени смешения:

- с заявленным на регистрацию обозначением «**DR. SMILE**[®]» (№2022717492 - приоритет от 22.03.2022 делопроизводство не завершено) на имя "Шилов Алексей Иванович", 119415, Москва, ул. Лобачевского, 48/87, кв. 52 для однородных услуг 44 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 44 класса;



- со знаком обслуживания «», зарегистрированным на имя общества с ограниченной ответственностью «Агентство медицинских услуг «Добрый доктор», 664025, г.Иркутск, ул.Чудотворская, д.4, оф.30 (св-во №336288 с приоритетом от 02.05.06) в отношении услуг 44 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 44 класса.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 20.05.2024, заявитель сообщил об обстоятельствах, ставших ему известными после даты вынесения оспариваемого решения.

В частности заявитель сообщил о регистрации договора отчуждения противопоставленного знака на его имя, в связи с чем владелец противопоставления и заявитель совпадают в одном лице.

Кроме того, по противопоставленному заявленному обозначению №2022717492 принято решение о признании его отозванным.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.09.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.08.2022) подачи заявки №2022753626 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят

изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


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).

Заявленное обозначение по заявке №2022753626 представляет собой



комбинированное обозначение «  », состоящее из изобразительного элемента в виде изогнутой голубой линии и словесного элемента «ДОКТОР СМАЙЛ», выполненного оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита.

В отношении примененного в оспариваемом решении пункта 6 (1, 2) статьи 1483 Кодекса заявитель сообщил об обстоятельствах, наступивших после вынесения оспариваемого решения.

По противопоставленной заявке №2022717492 принято решение Роспатента от 29.07.2024 о признании заявки отозванной. Данное решение Роспатента не оспорено

в настоящее время в административном порядке, поэтому данное противопоставление подлежит снятию с учетом сложившихся обстоятельств.

Кроме того, учитывая состоявшееся отчуждение противопоставленного товарного знака по свидетельству №336288 на имя заявителя в отношении всех услуг 44 класса МКТУ, однородных заявленным, данное противопоставление перестало препятствовать регистрации заявленного обозначения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.05.2024, отменить решение Роспатента от 29.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022753626.