

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 25.04.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Каганом Михаилом Леонидовичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.06.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022752018 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение  по заявке №2022752018, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.07.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.06.2023 о государственной регистрации товарного знака в отношении

заявленных товаров 03 класса МКТУ, в отношении товаров и услуг 05, 44 классов МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с заявленным на регистрацию обозначением «DR.SMILE» - №2022717492 с датой приоритета от 22.03.2022 на имя «Шилов Алексей Иванович», 119415, Москва, ул. Лобачевского, 48/87, кв. 52 в отношении товаров и услуг 05, 44 классов МКТУ.

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

- согласно копии материалов дела по противопоставленной заявке №2022717492 правовая охрана может быть предоставлена исключительно для товаров и услуг 10, 35, 44 классов МКТУ (решения Роспатента от 14.11.2023).

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о регистрации обозначения по заявке №2022752018, в том числе, в отношении товаров 05 класса и услуг 44 класса МКТУ, за исключением «аренда баллонов и контейнеров с газом для медицинских целей; аренда генераторов водородной воды для ванн; аренда животных для садоводства; аренда садового инвентаря; аренда ульев; аренда хирургических роботов; архитектура ландшафтная; бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; восстановление лесных массивов; выращивание растений; депиляция восковая; дизайн ландшафтный; изготовление венков [искусство цветочное]; консультации по вопросам выращивания винограда; маникюр; музыкотерапия; обрезка деревьев; огородничество; парикмахерские; пересадка деревьев; пирсинг; помощь ветеринарная; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; предоставление общественных садовых участков; предоставление служебных животных людям с ограниченными возможностями; прокат медицинского оборудования; прокат приборов для укладки волос; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным

способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны красоты; составление цветочных композиций; татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; управление дикой природой; услуги барбершопов; услуги в области аквакультуры; услуги в области виноградарства; услуги домов отдыха; услуги питомниководов; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства, лесного хозяйства; услуги по окрашиванию волос; услуги санаториев; услуги саун; услуги соляриев; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; хирургия древесная».

На заседании по рассмотрению поступившего возражения, состоявшемся 05.06.2024, в соответствии с пунктом 45 Правил ППС коллегией были выявлены дополнительные основания, не указанные в заключении по результатам экспертизы, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «SMILE» по свидетельству №457178 с приоритетом от 17.07.2009, зарегистрированным в отношении товаров 05, 16 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03 (части) и всем товарам 05 классов МКТУ.

Коллегия отметила, что товары 05 класса МКТУ «дезинфицирующие средства; лосьоны для фармацевтических целей; помады медицинские; препараты для удаления перхоти фармацевтические; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства моющие для медицинских целей; средства против потения; средства против потения ног; чай для похудения для медицинских целей» противопоставленного товарного знака по свидетельству №457178 однородны заявленным товарам 03 класса МКТУ *«дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; помада губная; помады для косметических целей; препараты для похудения косметические; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства туалетные*

против потения [туалетные принадлежности]; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немеди-каментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немеди-каментозные]; шампуни сухие» и всем заявленным товарам 05 класса МКТУ.

Товары 05 класса МКТУ «вата гигроскопическая» и товары 16 класса МКТУ «салфетки бумажные для снятия грима; салфетки косметические бумажные» противопоставленного товарного знака по свидетельству №457178 однородны заявленным товарам 03 класса МКТУ «*вата для косметических целей; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; тампоны ватные для косметических целей*».

Изучив дополнительные основания, заявитель согласился с мнением коллегии, ввиду чего просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении неоднородных товаров 03 класса МКТУ, а именно: исключить вышеуказанные коллегией однородные позиции товаров 03 класса МКТУ, а также в отношении скорректированного перечня услуг 44 класса МКТУ: «больницы; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; стоматология; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги ортодонтические; услуги по оценке состояния здоровья», представленного заявителем в корреспонденции от 19.08.2024.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующего, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.07.2022) поступления заявки №2022752018 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  является комбинированным, включает словесный элемент «DR.SMILE», выполненный в латинице оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде полукруглой линии.

В рамках поданного возражения правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 44 класса МКТУ «больницы; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; помощь зубоврачебная;

помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; стоматология; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги ортодонтические; услуги по оценке состояния здоровья». В отношении части товаров 03 класса и всех товаров 05 класса МКТУ заявитель выражает согласие с доводами коллегии.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением указаны комбинированное обозначение [1] «DR. SMILE®» по заявке №2022717492, заявленное в отношении товаров 05, 10 и услуг 35, 41, 44 классов МКТУ (возможность регистрации была предоставлена в отношении товаров 10 и услуг 35, 44 классов МКТУ на основании решения Роспатента от 14.11.2023) и словесный товарный знак [2] «Smile» по свидетельству №457178, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 16 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного обозначения [1] на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство заявленного и [1] противопоставленного обозначений, вместе с тем заявителем представлен скорректированный перечень услуг 44 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается правовая охрана.

При сопоставительном анализе заявленного и [1] противопоставленного обозначений коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: 29.07.2024 в адрес владельца противопоставленного обозначения [1] было направлено решение о признании заявки №2022717492 отозванной в связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за выдачу свидетельства на товарный знак. Делопроизводство по противопоставленному обозначению №2022717492 было прекращено.

Также коллегия отмечает, что на дату заседания от 19.09.2024 отсутствовали сведения об оспаривании заявителем по заявке №2022717492 решения Роспатента о признании этой заявки отозванной.

Таким образом, состоявшееся решение о признании заявки [1] отозванной устраняет основания для применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Ввиду того, что заявитель не оспаривает установленное коллегией сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], а также однородность части заявленных товаров 03 класса МКТУ, а именно: *«дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; помада губная; помады для косметических целей; препараты для похудения косметические; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немеди-каментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие», «вата для косметических целей; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; тампоны ватные для косметических целей»* и всех товаров 05 класса МКТУ с товарами 05, 16 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [2], соглашаясь с доводами коллегии, анализ противопоставленного товарного знака [2] в отношении вышеуказанной части товаров 03 и всех товаров 05 классов МКТУ далее не проводится.

В этой связи коллегия отмечает, товарный знак по заявке №2022752018 может быть зарегистрирован в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ *«абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатика бытовые;*

ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блески для ногтей; блески для тела; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск обувной; воск портновский; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; глиттеры для ногтей; глянец-крахмал для стирки; грим; депиляториум; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; краски для тела косметические; крахмал для стирки; крем для обуви; кремы для кожи; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы на

основе эфирных масел для использования в ароматерапии; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; маски косметические; маски листовые для косметических целей; маски с паровым нагревом одноразовые, не для медицинских целей; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные для использования в ароматерапии; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла для оживления оттенков тканей; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; накладки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; наклейки для создания двойного века; ногти искусственные; одеколон; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; патчи для глаз гелевые косметические; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; повязки для восстановления ногтей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для

удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки антистатические для сушильных машин; салфетки, предотвращающие окраску при стирке; сафрол; свечи массажные для косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода стиральная для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; спреи охлаждающие для косметических целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания блеска белью; средства для ресниц косметические; средства для стирки; средства для ухода за кожей косметические; средства для чистки зубов; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства отбеливающие для стирки; средства туалетные; средства фитокосметические;

таблетки для очистки кофемашин; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тоники для косметических целей; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; чай для ванн для косметических целей; шкурка стеклянная; штампы косметические, заполненные; целок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]», а также скорректированного перечня услуг 44 класса МКТУ «больницы; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; стоматология; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги ортодонтические; услуги по оценке состояния здоровья».

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.04.2024, изменить решение Роспатента от 27.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022752018 с учетом дополнительных обстоятельств.