

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 29.04.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Добрый Стоматолог», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021735191, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021735191 с приоритетом от 07.06.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.02.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее

зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг товарными знаками с более ранним приоритетом:



- с товарным знаком «» [1] (свидетельство №780435 с приоритетом от 26.12.2018), зарегистрированным в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Аптека «Добрая», 117209, Москва, ул. Болотниковская, 46, корп. 3, кв. 17;



- с товарными знаками «» [2] (свидетельство №308972 с приоритетом от 19.07.2005), зарегистрированными в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ригла», 115201, Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечается, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА», «СТОМАТОЛОГИЯ» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с доводами экспертизы, основные аргументы при этом сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками [1], [2], поскольку они отличаются визуально, фонетически и семантически;

- заявитель осуществляет деятельность в области стоматологии, в то время как противопоставленные товарные знаки предназначены для индивидуализации аптек, т.е. смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте отсутствует;

- правообладатель товарного знака [1] по свидетельству №780435 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- словесный элемент «ДОБРАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» воспринимается как фантазийное обозначение, выполненное в оригинальной графической манере,

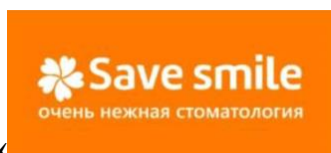
исключение из состава этого обозначения словесного элемента «СТОМАТОЛОГИЯ» способствует появлению правовой неопределенности, учитывая наличие товарных знаков, в составе которых спорное слово является



охраняемым: «



» по свидетельству №809019, «



свидетельству №780040, «



« по свидетельству №601482, «



свидетельству №477627, «

« **НАВИГАТОР СТОМАТОЛОГИИ** » по свидетельству №390783, « **ЛИДЕРСТОМ** лидер стоматологии » по свидетельству №494248.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021735191 в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от Общества с ограниченной ответственностью ООО «Аптека «Добрая».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (07.06.2021) поступления заявки №2021735191 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 требованиями пункта 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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.

Согласно пункту 43 Правил 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.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).



Заявленное комбинированное обозначение «» по заявке №2021735191 с приоритетом от 07.06.2021 представляет собой словесно-графическую композицию, в состав которой входит словесный элемент «ДОБРАЯ СТОМАТОЛОГИЯ», в котором слово «ДОБРАЯ» выполнено оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита черного цвета, а расположенное ниже слово «СТОМАТОЛОГИЯ» выполнено оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита голубого цвета. В нижней части композиции расположен словесный элемент «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА», который выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В левой части композиции расположен графический элемент, который представляет собой стилизованное изображение зуба с улыбкой, выполненный в черном и голубом цвете.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается услуг 44 класса МКТУ «консультации по вопросам фармацевтики; ортодонтия; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; стоматология; услуги медицинских клиник; услуги ортодонтические».

Входящие в состав заявленного обозначения словосочетание «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА» является неохраняемым согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Что касается словесного элемента «СТОМАТОЛОГИЯ», то вопреки доводам возражения, следует констатировать, что указанный словесный элемент также относится к категории неохраняемых в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, представляет собой указание на вид оказываемых услуг 44 класса МКТУ.

Коллегия приняла к сведению информацию заявителя о наличии зарегистрированных товарных знаков, в составе которых словесный элемент



БЕЛАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
ДОКТОРА МЕЙТАРАЖАНА
НИКОЛАЯ ИГОРЕВИЧА

«Стоматология» не исключен из правовой охраны: «

свидетельству №809019, «  АКТУАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ » по свидетельству №780040,



«  СТОМАТОЛОГИЯ СЛОЖНЫХ СЛУЧАЕВ ДОКТОРА ДРЕВИНА » по



свидетельству №601482, «  СТОМАТОЛОГИЯ СУДАРЕВОЙ » по свидетельству №477627,



«  НАВИГАТОР СТОМАТОЛОГИИ » по свидетельству

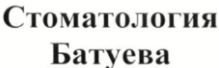
№390783, «  ЛИДЕРСТОМ лидер стоматологии » по свидетельству №494248.

Вместе с тем указанные обстоятельства не приводят к автоматическому выводу об охраноспособности спорного элемента в составе заявленного обозначения.

Указанные примеры регистраций касаются товарных знаков, в которых слово «Стоматология» либо употребляются в совокупности с другими словесными элементами, что меняет заложенный в них смысл, либо зарегистрированы с учетом различительной способности товарных знаков в целом. Документов же о наличии различительной способности словосочетания «ДОБРАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» в составе заявленного обозначения в возражении не представлено.

Кроме того, следует отметить, что слово «СТОМАТОЛОГИЯ» выделяется в составе заявленного обозначения как пространственно, так и композиционно, что обуславливает возможность восприятия элементов «ДОБРАЯ» и «СТОМАТОЛОГИЯ» визуально по-отдельности.

Также коллегия обращает внимание на наличие зарегистрированных товарных знаков, в которых словесный элемент «СТОМАТОЛОГИЯ» исключен из правовой

охраны: « Батуева» по свидетельству №639517, « СМ-СТОМАТОЛОГИЯ» по

свидетельству №620712, « ДантистOFF» по свидетельству №527536,

« СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ - 1» по свидетельству №486293, « СТОМАТОЛОГИЯ КОМФОРТА» по свидетельству

№482074, « СТОМАТОЛОГИЯ МАКСИКА» по свидетельству №452520.

Указанные регистрации опровергают довод возражения о единообразии подходов административного органа относительно выводов об охраноспособности

элемента «СТОМАТОЛОГИЯ», обуславливает необходимость анализа каждого товарного знака по-отдельности с учетом конкретных обстоятельств дела.

Помимо вышеизложенного необходимо указать, что отказ в государственной



регистрации заявленного обозначения «» в качестве товарного знака основан на выводе об его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходных до степени смешения товарных знаков иных лиц



с более ранним приоритетом: «» [1] по свидетельству №780435

(правообладатель – ООО «Аптека «Добрая»), «» [2] по свидетельству №308972 (правообладатель – ООО «Ригла»).



Товарный знак «» [1] по свидетельству №780435 с приоритетом от 26.12.2018 является комбинированным, включает слова «АПТЕКА», «ДОБРАЯ», выполненные буквами русского алфавита оригинальным шрифтом светло-зеленого и салатового цвета и расположенные на фоне широкой полосы темно-зеленого цвета в верхней части обозначения. В нижней части расположена композиция, состоящая из сочетания веток и листьев. Слева от слова «АПТЕКА» расположен крест с изображением змеи, обвивающей чашу. Словесный элемент «ДОБРАЯ» ориентирован под небольшим углом и выполнен в рукописном стиле, под ним расположен растительный орнамент. Слово «АПТЕКА» и изображение чаши со змеей указаны в качестве неохраняемых элементов. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 44 класса МКТУ «консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; помощь

медицинская; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; советы по вопросам здоровья».



Противопоставленный товарный знак «  » [2] по свидетельству №308972 с приоритетом от 19.07.2005 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «ДОБРЫЙ» и «АПТЕКАРЬ», расположенные друг под другом и выполненные оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита голубого цвета, при этом буква «Д» в слове «ДОБРЫЙ» включает изобразительный элемент в виде красного стилизованного сердца. Слово «АПТЕКАРЬ» указано в качестве неохраняемого элемента. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 44 класса МКТУ «медицинские услуги, в том числе фармацевтические услуги; консультации по вопросам фармацевтики».

Необходимо отметить, что при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К данным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №780435 – ООО «Аптека «Добрая», в котором это лицо выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2021735191 в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и

противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения



« [1] не тождественны. Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №780435 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №780435, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Вместе с тем в качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2021735191 в заключении по результатам экспертизы приводится ссылка

на товарный знак «  » [2] по свидетельству №308972.



Сопоставительный анализ заявленного обозначения «



и противопоставленного товарного знака « [2] показал следующее.

Согласно сложившейся правоприменительной судебной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Вопреки утверждению заявителя следует констатировать, что услуги 44 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] являются либо идентичными, либо относятся к той же родовой группе. Сопоставляемые услуги представляют собой деятельность в области медицины, соотносятся между собой как вид/род, имеют одинаковое назначение и круг

потребителей, предназначены для оказания пациентам квалифицированной помощи в области здравоохранения, что обуславливает вывод об их однородности.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак предназначены для индивидуализации разных видов деятельности – стоматология и аптечное дело, не принимается коллегией во внимание, так как анализу подлежит не фактическая сфера применения сравниваемых товарных знаков, а тот перечень товаров (услуг), в отношении которого зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №308972 и испрашивается регистрация заявленного обозначения по заявке №2021735191 в качестве товарного знака.

В части сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] следует отметить наличие в их составе индивидуализирующих словесных элементов «ДОБРАЯ» и «ДОБРЫЙ», являющихся лексическими единицами русского языка – прилагательными женского и мужского рода со следующим смысловым значением: «1. делающий добро другим, отзывчивый, а также выражающий эти качества; 2. несущий благо, добро, благополучие; 3. хороший, нравственный; 4. дружески близкий, милый; 5. хороший, отличный; 6. безукоризненный, честный; 7. действительно такой большой, не меньший, чем то, что указывается существительным или числительным» (см. Толковый словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой на портале <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/49662?>).

Несмотря на наличие у этих слов одинакового смысла, тем не менее, их следует рассматривать в совокупности с иными входящими в состав сравниваемых



обозначений «» и «» [2] элементами – существительными «СТОМАТОЛОГИЯ» и «АПТЕКАРЬ».

В рассматриваемых обозначениях прилагательные «ДОБРАЯ» и «ДОБРЫЙ» грамматически и лексически связаны с вышеуказанными существительными

«СТОМАТОЛОГИЯ», «АПТЕКАРЬ», что порождает в сознании потребителя различные образы, привязанные, вместе с тем, к конкретному объекту. Так, словосочетание «ДОБРАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» вызывает представление о благе, которое несет обращение в конкретную стоматологию, а «ДОБРЫЙ АПТЕКАРЬ» ассоциируется с делающим добро фармацевтом. То есть заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] порождают разные смысловые образы.

С точки зрения фонетического критерия сходства заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] отличаются фонетически: имеют разный состав звуков.

Также следует указать, что сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление за счет присутствия в их составе разных изобразительных элементов – стилизованного изображения зуба и сердца.

Таким образом, принимая во внимание семантические, фонетические, графические отличия сравниваемых обозначений можно сделать вывод, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] не сходны друг с другом в целом, следовательно, однородные услуги 44 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2021735191 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ. Вместе с тем, как указывалось выше, словесные элементы «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА», «СТОМАТОЛОГИЯ» подлежат указанию в качестве неохраняемых согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.04.2022, отменить решение Роспатента от 05.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021735191.