

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, в редакции Федерального закона 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 01.08.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ле Бар Клиник», Краснодарский край, г. Новороссийск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018724869 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018724869, поданной 15.06.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

LE BAR CLINIC

, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 16.04.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018724869. Основанием для принятия

указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «Le bar», который в переводе с французского языка на русский язык означает Бар - 1. Маленький ресторан, где пьют и едят у стойки, а также сама такая стойка. Пивной бар; 2. Род небольшого буфета для вин или отделение для вин в шкафу, серванте, см. <https://dic.academic.ru>).

Таким образом, с учетом его семантического значения в отношении услуг 44 класса МКТУ, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

В Роспатент 01.08.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «Le bar» не является ложным в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ, а имеет фантазийный характер;

- согласно словарно-справочной информации, «Le bar» является многозначным словом, поэтому оно не может быть воспринято потребителем только в одном значении «бар» как питейное заведение, но и другом значении «лаврак» (название рыбы из рода пеструшки);

- заявленное обозначение «Le bar clinic» образовано из первых слогов фамилий учредителей: Le (Ле) - Лебедев, Бар (bar) - Баринова, и слова «clinic», который указывает на конкретную сферу деятельности - услуги косметологических клиник;

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «clinic» снижает у потребителя вероятность возникновения ассоциации обозначения с другими услугами, например, с услугами баров;

- заявленное обозначения «Le bar clinic», с учетом его графического исполнения, воспринимается как одно целостное и неделимое словосочетание;

- заявитель приводит примеры регистрации товарных знаков для услуг 44 класса МКТУ, в состав которых входит словесный элемент «bar» в сочетании с другими словами, образующие стойкие словосочетания, аналогичные заявленному

обозначению (товарные знаки по свидетельствам: №№ 701697, 701700, 663234, 701698, 644264, 701696, 701701, 710820, 633454, 673258, 601587).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018724869 в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ.

На заседании коллегии, проведенном в режиме системы видеоконференц-связи, заявитель выразил согласие относительно того, что словесный элемент «clinic» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и данный словесный элемент в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ, относящихся к медицинским услугам и услугам в области гигиены и косметики для людей и животных, не будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида услуг (данный вывод был отражен в протоколе заседания коллегии).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (15.06.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 его элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение по заявке № 2018724869 представляет собой словесное

обозначение **LE BAR CLINIC**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении следующих услуг 44 класса МКТУ «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; больницы; ваксинг / восковая депиляция; восстановление лесных массивов; дезинтоксикация токсикоманов / реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; дизайн ландшафтный; диспансеры / центры здоровья; дома с сестринским уходом; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями / услуги в области ароматерапии; логопедия / услуги по исправлению дефектов речи; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; огородничество; ортодонтия / услуги ортодонтические; осеменение искусственное; паллиативная помощь; парикмахерские; пирсинг; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная / стоматология; помощь медицинская; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; 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; санатории; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; составление цветочных композиций; татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги в области аквакультуры; услуги визажистов; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги питомниководов; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по

оплодотворению в пробирке / услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; физиотерапия; хирургия пластическая; хирургия растений; хостис».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из двух лексических единиц французского языка «Le bar» и «clinic», которые вместе не образуют смыслового понятия, отличного от лексического значения каждого слова. Заявленное обозначение также не может быть отнесено к категории так называемых устойчивых словосочетаний «крылатых» фраз на французском языке.

В этой связи правомерным является проведение анализа сходства по каждому слову.

Согласно словарно-справочным источникам информации значение слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- «Le bar» в переводе с французского языка на русский язык означает Бар - 1. Маленький ресторан, где пьют и едят у стойки, а также сама такая стойка. Пивной бар; 2. Род небольшого буфета для вин или отделение для вин в шкафу, серванте, см. <https://dic.academic.ru>).

- «clinic» в переводе с французского языка на русский язык означает клиника - лечебное учреждение для стационарного лечения больных, в котором ведется также научно-исследовательская работа и преподавание медицины см. Яндекс-переводчик, <https://dic.academic.ru>).

Заявленные услуги 44 класса МКТУ, а именно: *больницы; ваксинг / восковая депиляция; дезинтоксикация токсикоманов / реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; диспансеры / центры здоровья; дома с сестринским уходом; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями / услуги в области ароматерапии; логопедия / услуги*

по исправлению дефектов речи; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; ортодонтия / услуги ортодонтические; осеменение искусственное; паллиативная помощь; пирсинг; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная / стоматология; помощь медицинская; разведение животных; санатории; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; татуирование; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги домов для выздоравливающих; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги питомниковедов; услуги по оплодотворению в пробирке / услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; уход за животными; уход за комнатными животными; физиотерапия; хирургия пластическая; хоспис», представляют собой комплекс услуг, направленных на восстановление здоровья, предупреждения осложнений заболеваний и устранения тягостных для больного проявления болезни, т.е. медицинские и ветеринарные.

При этом коллегия учитывала положения, изложенные в Приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2017 за № 804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг», который содержит перечень услуг, относящихся к медицинской деятельности.

Таким образом, с учетом семантики, применительно к указанным выше услугам, словесный элемент «clinic» относится к обозначениям, которые характеризует данные услуги, указывает на их вид и назначение и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении других заявленных услуг 44 класса МКТУ («*Бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; восстановление лесных массивов; дизайн ландшафтный; изготовление венков [искусство цветочное]; маникюр; огородничество; парикмахерские; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов*

воздушным и поверхностным способами; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны красоты; составление цветочных композиций; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги в области аквакультуры; услуги визажистов), которые представляют собой услуги саун и бань, услуги эстетической косметологии, услуги в области сельского хозяйства и садоводства, словесный элемент «clinic» воспринимается в качестве ложного указания на назначение услуг.

Что касается входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «Le bar», то следует отметить следующее.

Словесный элемент «Le bar» в переводе с французского языка на русский язык, действительно, имеет несколько значений, вместе с тем, первым значением перевода является «бар, маленький ресторан», которое наиболее известно российскому потребителю.

Таким образом, в отношении заявленных услуг 44 классов МКТУ, которые, как было указано выше, относятся к сферам деятельности, не относящимся к услугам общественного питания, заявленное обозначение воспринимается в качестве ложного указания на назначение услуг.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ соответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Наличие указанных заявителем в возражении товарных знаков, зарегистрированных для услуг 44 класса МКТУ, в состав которых входит словесный элемент «BAR», не может служить основанием для регистрации товарного знака «Le bar clinic» по заявке №2018724869, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 16.04.2019.