


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 11.10.2017, поданное ООО «Сан Клиник», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015712215 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2015712215, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.04.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.12.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных услуг 44 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении заявленных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «SUN» по свидетельству №424805, с приоритетом от 27.10.2008 в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ [1];

- со знаком «SUN» по международной регистрации №991419, с конвенционным приоритетом от 28.05.2008 в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «SUN» по свидетельству №588218, с приоритетом от 27.10.2008 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [3].

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «CLINIC» (в переводе с английского языка означает - клиника, лечебница), «Центр израильской медицины» в отношении части заявленных услуг, указывают на видовое наименование организации, а также на назначение услуг, в связи с чем не обладают различительной способностью, являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

- заявителем от правообладателя противопоставленного товарного знака «SUN» по свидетельству №424805, было получено письмо-согласие на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения в отношении услуг 44 класса МКТУ, а именно: «имплантация волос; помощь акушерская; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; услуги терапевтические; физиотерапия; хирургия пластическая»;

- противопоставленный знак «SUN2» по международной регистрации №991419 зарегистрирован в отношении услуг 44 класса МКТУ: «услуги соляриев, предоставление доступа к соляриям». Заявитель полагает, что указанные услуги неоднородны части услуг 44 класса МКТУ, а именно: «имплантация волос; помощь акушерская; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; услуги терапевтические; физиотерапия; хирургия пластическая»;

- противопоставленный товарный знак «SUN» по свидетельству №588218, зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства», которые не являются однородными с услугами 44 класса МКТУ заявленного обозначения;

- доводы экспертизы о том, что словесные элементы «CLINIC» и «Центр израильской медицины», входящие в состав заявленного обозначения, являются

неохраноспособными в отношении части заявленных услуг 44 класса МКТУ заявителем не оспариваются.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ «имплантация волос; помощь акушерская; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; услуги терапевтические; физиотерапия; хирургия пластическая».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.04.2015) поступления заявки №2015712215 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 Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из стилизованного изображения лучей солнца и словесных элементов: «SUN», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, «CLINIC», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, «Центр израильской медицины», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Все словесные элементы расположены друг под другом. Обозначение выполнено в белом, красном, оранжевом, темно-желтом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ «имплантация волос; помощь акушерская; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; услуги терапевтические; физиотерапия; хирургия пластическая».

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено, что основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «SUN». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент занимает доминирующее положение и является наиболее запоминаемым.

Противопоставленный знак [1] является словесным «SUN», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является словесно-цифровым «**SUN<sup>2</sup>**», состоящим из словесного элемента «SUN», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и цифры «2». Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] является словесным «SUN», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал, что они содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «SUN» («SUN» - в переводе с английского языка означает солнце, см. Интернет, словари).

Наличие изобразительного элемента в виде стилизованного изображения лучей солнца в заявленном обозначении усиливает восприятие словесного элемента именно в данном значении.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Однако, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [1], на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ «имплантация волос; помощь акушерская; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; услуги терапевтические; физиотерапия; хирургия пластическая».

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [1] не является

коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания не учитывать противопоставленный товарный знак [1].

Анализ услуг, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2, 3], показал следующее.

Услуги 44 класса МКТУ «имплантация волос; помощь акушерская; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; услуги терапевтические; физиотерапия; хирургия пластическая» заявленного обозначения и услуги 44 класса МКТУ «Solarium services; granting of access to solariums» («услуги соляриев, предоставление доступа к соляриям») противопоставленного знака [2], не являются однородными, поскольку имеют различное назначение – медицинские услуги и услуги салонов красоты.

В отношении однородности заявленных услуг 44 класса МКТУ и противопоставленных им товаров 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] коллегия отмечает следующее.

Услуги 44 класса МКТУ «имплантация волос; помощь акушерская; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; услуги терапевтические; физиотерапия; хирургия пластическая» заявленного обозначения отражают деятельность медицинских центров, больниц, к которым относятся услуги по оказанию медицинской помощи.

Товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства» противопоставленного товарного знака [3] относятся непосредственно к производству лекарственных, фармацевтических, медицинских, гигиенических препаратов. Источником большинства лекарственных препаратов, поступающих в аптеку, является медицинская промышленность. Различают следующие самостоятельные отрасли медицинской промышленности: химико-фармацевтическая, галенофармацевтическая и промышленность органолептических и витаминов. К химико-фармацевтической промышленности относятся

производство синтетических веществ и активных фармакологических веществ, выделение в чистом виде из природного сырья. К галеновофармацевтической промышленности относятся производство галеновых и новогаленовых препаратов, а также разнообразных готовых лекарственных препаратов. То есть производство фармацевтических товаров – это сложный энергоемкий технологический процесс, включающий множество различных операций. Производство лекарств требует больших вложений, наличия производственных мощностей, сертификации и т.п. Производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом медицинским учреждениям, которые сами товаров не производят, а рекомендуют их применение в интересах третьих лиц.

Таким образом, услуги 44 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными с товарами 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3], поскольку относятся к различному роду деятельности и имеют разную природу (медицинские препараты/ оказание услуг третьим лицам в области медицины).

Указанное, свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых услуг 44 класса МКТУ и товаров 05 класса МКТУ одному производителю.

Вывод о неохраноспособности словесных элементов «CLINIC» и «Центр израильской медицины» заявителем не оспаривался.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2017, отменить решение Роспатента от 22.12.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015712215.**