

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 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 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, с изменениями и дополнениями, рассмотрела поступившее 17.05.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 576739, поданное Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ**» с приоритетом от 30.05.2014 по заявке № 2014718039 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.06.2016 за № 576739. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью Клиника «Золотое Сечение», г. Новосибирск (далее – правообладатель), в отношении услуг 44 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.05.2018, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 576739 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 576739 сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, **ЗОЛОТОЕ** подавшему возражение, товарным знаком «СЕЧЕНИЕ» по свидетельству № 311066, имеющим более ранний приоритет (от 20.12.2004), зарегистрированным, в частности, в отношении товаров «*лекарственные средства для человека*» 05 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, с учетом степени сходства сравниваемых товарных знаков, близкой к тождеству, услуги 44 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку использование для идентификации медицинских и косметических услуг названия того или иного препарата указывает, что соответствующая клиника/салон используют в работе препараты под соответствующим обозначением или товарным знаком (решение Суда по интеллектуальным правам от 03.05.2017 по делу № СИП-326/2016).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 576739 недействительным.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором не согласился с доводами возражения, указав, что товары 05 класса МКТУ не являются однородными услугам 44 класса МКТУ.

Кроме того, в отзыве указано, что термин «*лекарственные средства для человека*» в 05 классе МКТУ является обобщающим (родовым) понятием и не позволяет определить действительную однородность товаров и услуг сравниваемых товарных знаков, а также реальный перечень товаров, производимых лицом, подавшим возражение.

Также в отзыве отмечено, что приведенная в возражении судебная практика не носит иллюстративный характер применительно к данной ситуации: анализ упомянутого в возражении судебного акта показал, что однородность

устанавливалась судом с учетом многочисленных факторов, при этом суд не делал вывода о безусловной однородности всех товаров 05 класса МКТУ и всех услуг 44 класса МКТУ. По мнению правообладателя, факт установления однородности в одном случае не влечет обязанности признавать данные классы (товары и услуги) однородными во всех иных случаях, а также делать аналогичный вывод по отношению к отдельно взятым товарам и услугам сравниваемых классов.

Правообладателем приведена практика за 2013-2018 гг., согласно которой товары 05 и услуги 44 классов МКТУ признаются Роспатентом неоднородными (решения Роспатента по заявкам №№ 2011704663, 2013704111, 2011705274, 2012743917, 2015722447).

Кроме того, правообладателем отмечено, что при проведении экспертизы обозначения по заявке № 2014718039 не была установлена однородность товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ.

В отзыве также приведены сведения об активном использовании правообладателем оспариваемого товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ. В частности, указано, что им получена лицензия № ЛО-54-01-004554 от 09.10.2017 на оказание широкого перечня медицинских и косметологических услуг, товарный знак размещен на вывеске клиники (г. Новосибирск, микрорайон Горский, д. 6), которая активно рекламируется при помощи наружной рекламы, публикаций в сети Интернет, участия правообладателя в выставках и конкурсах.

По мнению правообладателя, активное использование им оспариваемого товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ, которое привело к его известности в отношении деятельности правообладателя, опровергает доводы, касающиеся угрозы смешения сравниваемых товарных знаков.

Кроме того, в отзыве отмечено, что лицо, подавшее возражение, не использует свой товарный знак, что дополнительно свидетельствует об отсутствии угрозы смешения сравниваемых средств индивидуализации.

При этом правообладателем приведены положения Федерального закона Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно которым производство лекарственных средств и

фармацевтическая деятельность подлежат обязательному лицензированию, а к соискателю такой лицензии предъявляются серьезные требования.

В отзыве приведен также довод о том, что действия лица, подавшего возражение, можно считать злоупотреблением правом, поскольку, Ибатуллин А.В. не является конкурентом правообладателя и при этом многократно обращается в Роспатент и суд с подобными требованиями о прекращении правовой охраны товарных знаков и о взыскании компенсаций за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности.

Также правообладатель отмечает, что прежний владелец противопоставленного товарного знака не предъявлял каких-либо требований к правообладателю на протяжении всего периода действия его исключительно права.

Далее в отзыве приведено подробное обоснование довода о злоупотреблении лицом, подавшим возражение, правом и недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 576739.

К отзыву приложены следующие документы:

- (1) распечатка сведений с сайта <https://egrul.nalog.ru> в отношении правообладателя;
- (2) копия лицензии правообладателя от 09.10.2017;
- (3) фотография клиника (вывески);
- (4) копия договора от 29.01.2009 на размещение наружной рекламы;
- (5) копия договора от 26.04.2010 на производство и размещение рекламных материалов;
- (6) распечатки статей, размещенных на Новосибирском городском сайте, 2009-2010 гг. (<http://news.ngs.ru>);
- (7) копии грамот и дипломов;
- (8) распечатка результатов поиска в системе Google по запросу «золотое сечение клиника»;

(9) распечатка результатов поиска в Государственном реестре лекарственных средств по запросу «золотое сечение»;

(10) распечатка сведений из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лица, подавшего возражение;

(11) распечатка сведений из картотеки арбитражных дел.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.05.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс без учета изменений, внесенных 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», и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» по свидетельству № 576739 (приоритет от 30.05.2014) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарному знаку (знаку обслуживания) предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 311066 (приоритет от 20.12.2004), принадлежащий лицу, подавшему возражение, **ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ** представляет собой словесное обозначение «СЕЧЕНИЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 08, 14, 16, 19, 20 и услуг 35, 41, 42 и 43 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного в возражении товарных знаков показал, что сравниваемые обозначения являются тождественными, поскольку являются словесными, представляют собой одно то же словосочетание, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, следовательно, совпадают во всех элементах. С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении.

Что касается однородности услуг, в отношении которых испрашивается признание правовой охраны товарного знака по свидетельству № 576739 недействительной, и товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 311066, то коллегией установлено следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 311066 действует, в частности, в отношении противопоставляемых в возражении товаров *«лекарственные средства для человека»* 05 класса МКТУ, которые представляют собой вещества (комбинации веществ), применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ: *«абдоминопластика (коррекции передней брюшной стенки); блефаропластика (пластика век); больницы; дезинтоксикация токсикоманов; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; дома отдыха или санатории; дома с сестринским уходом; интимная контурная пластика; интимная хирургия; лечение гомеопатическими эссенциями; лечение грыж; лечение патологии и травматических повреждений опорно-двигательного аппарата; лечение растяжек; лечение рубцов; лечение шрамов; липосакция; липосакция вибрационная; услуги по исправлению дефектов речи; логопедия; маммопластика (увеличение груди); мануальная терапия [хиропрактика]; микрохирургия; осеменение искусственное; отопластика (пластика ушей); подтяжка лица (эндоскопический лифтинг); помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; стоматология; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; реабилитация; реабилитация послеоперационная; реабилитация постлазерная; ринопластика (изменение формы носа); санатории; служба банков крови; служба санитарная; услуги бальнеологических центров; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; физиотерапия; фотоомоложение; фотозэпиляция; хирургия лазерная; хирургия пластическая; хосписы; диспансеры»*, которые представляют собой услуги медицинские, косметологические, а также услуги по уходу за растениями и животными.

Производство и реализация товаров противопоставленного перечня (лекарственные средства для человека) строго контролируются государством путем лицензирования. Аналогично, требуется получение лицензии для оказания части услуг 44 класса МКТУ оспариваемой регистрации, относящихся к категории медицинских (в частности, *«абдоминопластика (коррекции передней брюшной стенки); блефаропластика (пластика век); больницы; дезинтоксикация токсикоманов; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью»*);

«интимная контурная пластика; интимная хирургия»; «липоскация; липосакция вибрационная»; «маммопластика (увеличение груди)»; «микрохирургия; осеменение искусственное; отопластика (пластика ушей); подтяжка лица (эндоскопический лифтинг); помощь акушерская»; «помощь зубоврачебная; стоматология; помощь медицинская»; «реабилитация; реабилитация послеоперационная; реабилитация постлазерная; ринопластика (изменение формы носа)»; «служба банков крови»; «услуги медицинских клиник»; «услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по экстракорпоральному оплодотворению»; «услуги терапевтические; уход за больными»; «физиотерапия»; «хирургия лазерная; хирургия пластическая; хосписы; диспансеры») (см. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»»)).

Вместе с тем доводы возражения об однородности услуг 44 класса МКТУ и товаров 05 класса МКТУ представляются неубедительными в силу следующего.

Угроза смешения товарных знаков присутствует в том случае, если один товарный знак может быть воспринят потребителем за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же производителю (предприятию).

В этой связи определение круга потребителей и степени их внимательности при выборе товаров или услуг играет важную роль при оценке опасности смешения сравниваемых товарных знаков и обозначений.

Как правило, рядовые потребители не имеют достаточных знаний о лекарственных средствах, что предопределяет необходимость обращения за их назначением к медицинским работникам.

Назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется медицинским работником по международному непатентованному наименованию, а при его отсутствии – группировочному наименованию. В случае отсутствия международного непатентованного наименования и группировочного наименования

лекарственного препарата, лекарственный препарат назначается и выписывается медицинским работником по торговому наименованию (см. Приложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1175Н,

<http://base.garant.ru/70404898/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#ixzz5RjnURvh6>).

Таким образом, ориентирование потребителя среди торговых названий лекарственных средств осуществляется при помощи работников медицинских и фармацевтических учреждений (организаций).

Что касается медицинских услуг и иных сопутствующих услуг, связанных со здоровьем/красотой человека (*абдоминопластика (коррекции передней брюшной стенки); блефаропластика (пластика век); больницы; дезинтоксикация токсикоманов; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; дома отдыха или санатории; дома с сестринским уходом; интимная контурная пластика; интимная хирургия; лечение гомеопатическими эссенциями; лечение грыж; лечение патологии и травматических повреждений опорно-двигательного аппарата; лечение растяжек; лечение рубцов; лечение шрамов; липоскация; липосакция вибрационная; услуги по исправлению дефектов речи; логопедия; маммопластика (увеличение груди); мануальная терапия [хиропрактика]; микрохирургия; осеменение искусственное; отопластика (пластика ушей); подтяжка лица (эндоскопический лифтинг); помощь акушерская; помощь зубоврачебная; стоматология; помощь медицинская; реабилитация; реабилитация послеоперационная; реабилитация постлазерная; ринопластика (изменение формы носа); санатории; служба банков крови; служба санитарная; услуги бальнеологических центров; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хирургия лазерная; хирургия пластическая; хосписы; диспансеры*), то при обращении за ними потребители самостоятельно ориентируются в названиях соответствующих медицинских организаций. При этом ввиду того, что рассматриваемые услуги

касаются сферы человеческой жизни, связанной со здоровьем, степень внимательности потребителей следует признать высокой.

Что касается условий реализации, то розничная торговля лекарственными препаратами для человека осуществляется аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность.

При этом упомянутым правообладателем Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» фармацевтическая деятельность и медицинская деятельность отнесены к разным видам деятельности, что свидетельствует о специфичности этих услуг: медицинские организации не осуществляют производство лекарственных средств.

Что касается довода возражения о том, что услуги 44 класса МКТУ оспариваемой регистрации однородны товарам 05 класса МКТУ, поскольку данный вывод подтверждается существующей правоприменительной практикой, то следует отметить, что правообладателем, в свою очередь, приведена практика, свидетельствующая о том, что сравниваемые товары и услуги не всегда признаются однородными.

В данном случае при решении вопроса о существовании вероятности восприятия сопоставляемых товаров и услуг как происходящих из одного коммерческого источника решающим фактором может быть признан факт отсутствия на рынке лекарственных средств препарата под торговым названием «Золотое сечение» (9).

Ввиду отсутствия в гражданском обороте лекарственного средства для человека, маркированного противопоставленным товарным знаком, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о

происхождении из одного коммерческого источник товаров 05 класса МКТУ противопоставленной регистрации и услуг 44 класса МКТУ, имеющих в перечне оспариваемой регистрации.

Что касается иных услуг 44 класса МКТУ, относящихся к ветеринарии (в частности, *«помощь ветеринарная»*), косметологии (*«фотоомоложение, фотоэпиляция»*), уходу за растениями и животными (в частности, *«уход за газонами; уход за животными, уход за комнатными животными»*), а также услугам проката (*«прокат медицинского оборудования»*), то данные группы услуг имеют совершенно иное назначение, круг потребители и условия оказания в сравнении с назначением, кругом потребителей и условиями реализации товаров *«лекарственные средства для человека»*. Также сравниваемые товары и услуги различны по своей природе и назначению, не являются взаимодополняемыми (как, например, учебные пособия в 16-ом классе МКТУ и обучение в 41-ом классе МКТУ, одежда в 25-ом классе МКТУ и пошив одежды в 40-ом классе МКТУ), в связи с чем не могут быть признаны однородными и не будут отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемой регистрации несоответствующей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.05.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 576739.