

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 12.03.2014 № 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 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.06.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Панацея», город Волгоград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020771269, при этом установила следующее.



Обозначение “  **ПАНАЦЕЯ**  ” по заявке №2020771269, поданной 11.12.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 30.03.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020771269 в отношении всех услуг 44

класса МКТУ по причине несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 и пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Так, в оспариваемом решении установлено сходство до степени смешения



заявленного обозначения заявленное с товарным знаком « ПANAЦЕЯ » по свидетельству №775422 (приоритет от 24.01.2020), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "ПЕРВАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИКА ПАНАЦЕЯ", 660118, г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 8а, помещение 189 в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Кроме того, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «Клиники» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 16.06.2022, заявитель сообщает о новых обстоятельствах, которые не были известны на дату вынесения оспариваемого решения и позволяют преодолеть указанные в нем основания для отказа в регистрации обозначения.

По мнению заявителя, словесный элемент «клиники» не занимает доминирующего положения и может быть включен в обозначение в качестве неохраняемого, с чем заявитель согласен.

На основании решения Роспатента от 03.06.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения заявителя, правовая охрана товарного знака по свидетельству №775422 была признана недействительной в отношении следующих услуг 44 класса МКТУ: «44 - больницы; васкинг; восковая депиляция; дезинтоксикация токсикоманов; диспансеры; дома с сестринским уходом; имплантация волос; консультации медицинские для людей; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; обследование медицинское; ортодонтия; осеменение

искусственное; паллиативная помощь; помощь акушерская; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; санатории; скрининг; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; стоматология; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги в области ароматерапии; услуги домов для выздоравливающих; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги ортодонтические; услуги по исправлению дефектов речи; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая; центры здоровья».

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №775422 сохранена в отношении следующего перечня услуг: «44 – помощь ветеринарная; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам».

Таким образом, причина, послужившая основанием для отказа в регистрации товарного знака, к настоящему времени устранена и делает возможной регистрацию товарного знака по заявке №2020771269 в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Так как правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №775422 была признана недействительной частично, настоящим заявителем направляется скорректированный перечень услуг, исключив из заявленного обозначения консультации по вопросам фармацевтики и услуги по приготовлению фармацевтами лекарств по рецептам.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.03.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020771269 в отношении скорректированного перечня услуг 44 класса МКТУ «больницы; диспансеры / центры здоровья; дома с сестринским уходом; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; логопедия / услуги по исправлению дефектов речи; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж;

обследование медицинское /скрининг; ортодонтия / услуги ортодонтические; паллиативная помощь; помощь акушерская; помощь зубоврачебная / стоматология; помощь медицинская; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги медсестер на дому; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги психологов; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая».

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.12.2020) подачи заявки №2020771269 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 пунктом 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.

Согласно пункту 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.

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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. 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.

Согласно пункту 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 по заявке №2020771269 представляет собой



комбинированное обозначение «
из словесных элементов «ПАНАЦЕЯ КЛИНИКИ», выполненных буквами русского алфавита, а также из стилизованного изображения ладони. Правовая охрана

испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ в черном, сером, оранжевом, желтом, зеленом, темно-зеленом, белом цветовом сочетании.

Регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака препятствует



товарный знак « » по свидетельству № 775422, состоящего из словесного элемента «ПАНАЦЕЯ медицинский центр», выполненных буквами русского алфавита, и из изображения четырех фигур сердец, правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ в красном, синем, голубом, белом цветовых сочетаниях с указанием элемента "Медицинский центр" в качестве неохраняемого.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 30.03.2022.

Так, решением Роспатента от 03.06.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения заявителя, правовая охрана товарного знака по свидетельству №775422 была признана недействительной частично, действие правовой охраны осталось в силе в отношении услуг 44 класса МКТУ «помощь ветеринарная; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам».

Сведения о частичном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №775422 внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 03.06.2022 и опубликованы в Бюллетене №11 за 2022 год.

Испрашиваемые услуги «больницы; диспансеры / центры здоровья; дома с сестринским уходом; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; логопедия / услуги по исправлению дефектов речи; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; обследование медицинское /скрининг; ортодонтия / услуги ортодонтические; паллиативная помощь; помощь акушерская; помощь

зубоврачебная / стоматология; помощь медицинская; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги медсестер на дому; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги психологов; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая», представляют собой медицинские услуги, оказываемые медицинскими учреждениями. Данные услуги не являются однородными услугам «помощь ветеринарная; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам» противопоставленного товарного знака, так как отличаются условиями оказания (медицинской клиникой, ветеринарной клиникой или аптекой), имеют разный круг потребителей (люди, нуждающиеся в стационарном лечении и лица, обращающиеся за лекарственными формами в аптеку), разное назначение.

Таким образом, противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №775422 заявителем преодолено, следовательно, товарный знак по заявке №2020771269 может быть зарегистрирован в объеме скорректированного перечня услуг 44 класса МКТУ с указанием словесного элемента «клиники» в качестве неохраняемого.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.06.2022, отменить решение Роспатента от 30.03.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020771269.