


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления




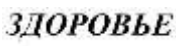

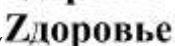

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 13.02.2025 возражение, поданное Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023734629, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «» по заявке № 2023734629 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 25.04.2023 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 38, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Обозначение выполнено в розово-красном, зелёном, светло-зелёном, синем, голубом и жёлтом цветах.

Роспатентом 06.12.2024 было принято решение о регистрации товарного знака в отношении всех услуг 36 и 38 классов МКТУ, а в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ – об отказе в регистрации. Основанием для отказа послужили положения пунктов 1, 3(2), 6(2) статьи 1483 Кодекса. Указанные основания отказа обоснованы следующим.

Словесный элемент «Здоровье», входящий в состав заявленного обозначения, не обладает различительной способностью в отношении заявленных услуг 35 и 44

классов МКТУ, поскольку указывает на характеристики оказываемых услуг и широко используется иными компаниями. Кроме того, в отношении услуги «услуги хосписов» 44 класса МКТУ заявленное обозначение в силу семантического значения слова «Здоровье» (нормальное состояние организма, при котором правильно функционируют все органы) противоречит общественным интересам.

Кроме того, заявленное обозначение признано сходным до степени смешения с товарными знаками « Здоровье», «», «»,    « Здоровье» по свидетельствам № 942313, № 853132, № 853129, № 853106, № 853121, № 853098, № 922817, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Яндекс», Москва, в отношении однородных услуг 35 и 44 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.02.2025, а также дополнительных материалах заявителем приведены следующие доводы:

- заявитель соглашается с выводом о противоречии общественным интересам заявленного обозначения в отношении услуг «услуги хосписов» 44 класса МКТУ и исключает указанную рубрику из заявленного перечня;

- серия товарных знаков, принадлежащих ООО «Яндекс», не может быть противопоставлена рассматриваемому обозначению, поскольку элемент «Здоровье» не обладает различительной способностью;


- заявитель обращает внимание на письмо Российской Государственной библиотеки от 05.10.2022, содержащее определение слова «Здоровье» из шести толковых словарей, подтверждающее отсутствие индивидуализирующей функции указанного слова;

- все заявленные услуги 35 и 44 классов МКТУ связаны с оказанием услуг в области здоровья, как указано в формулировках заявленных рубрик;

- сходство только неохраемых элементов обозначений не принимается во внимание согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

23.04.2019 № 10, что подтверждается судебной практикой (например, дело № СИП-788/2021);

- имеются примеры применения указанного подхода в ряде решений Роспатента и в судебной практике;

- заявленное обозначение содержит сильный элемент « СБЕР», признанный общеизвестным товарным знаком № 260;

- согласно позиции Президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенной в постановлении от 22.05.2023 по делу № СИП-591/2020, с участием ООО «Яндекса», изложенный заявителем подход был признан правомерным;

- аналогичный подход должен быть применён и по настоящему делу, поскольку интересы ООО «Яндекс» не нарушаются;

- результаты социологического опроса, проведённого по инициативе заявителя, демонстрируют отсутствие вероятности смешения сопоставляемых обозначения и товарных знаков.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 06.12.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023734629 в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ и предоставить правовую охрану заявленному обозначению в полном объёме за исключением позиции «услуги хосписов» 44 класса МКТУ.

Заявителем представлены следующие материалы:

(1) копия ответа Российской Государственной библиотеки от 05.10.2022 № 77-11-673 о списке изданий, содержащих определение слова «Здоровье»;

(2) копия решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023734629;

(3) копия отчёта исследовательского центра о проведении социологического исследования;

(4) копия решения Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2024 по делу № СИП-1239/2023.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учётом даты (25.04.2023) поступления заявки № 2023734629 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, утверждённые приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572) (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нём доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырьё, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, неэтично применённая национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое

достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

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 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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учётом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;



3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2023734629 заявлено комбинированное обозначение « СБЕР ЗДОРОВЬЕ», включающее общеизвестный товарный знак « СБЕР» (№ 260), представленный изобразительным элементом и словом «СБЕР», а также словесный элемент «Здоровье», выполненный справа от

него. Обозначение заявлено в розово-красном, зелёном, светло-зелёном, синем, голубом и жёлтом цветовых сочетаниях. Правовая охрана испрашивается, согласно возражению, в отношении товаров и услуг 35, 36, 38 и 44 классов МКТУ, за исключением позиции «услуги хосписов» 44 класса МКТУ. Для услуг 36 и 38 классов МКТУ принято решение о регистрации. Отказом затронуты заявленные услуги 35 и 44 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства показал следующее.

Как следует из визуального оформления заявленного обозначения, в нем присутствует словесный элемент «Здоровье», который является самостоятельным элементом обозначения.





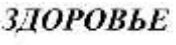


Согласно доводам, представленным в возражении, слово «Здоровье» означает нормальное состояние организма, при котором правильно функционируют все его органы, что подтверждено ссылками на авторитетные толковые словари (письмо Российской Государственной библиотеки от 05.10.2022 (1)).

При проведении экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, необходимо определить, не относится ли данное обозначение или его элементы к характеристикам товаров и услуг. Такая оценка осуществляется исходя из перечня товаров и услуг, заявленных для регистрации.

Заявитель указал слово «Здоровье» в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что признано обоснованным решением Роспатента от 06.12.2024, не оспаривается заявителем в возражении, и потому не подвергается дополнительному исследованию коллегией в рамках рассмотрения настоящего спора. Согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам оценка соответствия обозначения условиям охраноспособности осуществляется, в том числе, с учётом описания заявленного обозначения, приведённого в заявлении (дела №№ СИП-1/2014, СИП-263/2024).



В отношении части заявленных услуг 44 класса МКТУ, а именно «услуги хосписов», обозначение признано противоречащим общественным интересам в силу его семантического значения, в связи с чем в оспариваемом решении сделан вывод о

его несоответствии пункту 3(2) статьи 1483 Кодекса. Заявитель исключил данную позицию из перечня заявленных услуг, следовательно, данное основание преодолено.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставленными товарными знаками « Здоровье», «», «», «», «», «», «Я Здоровье», по свидетельствам № 942313, № 853132, № 853129, № 853106, № 853121, № 853098, № 922817, зарегистрированными на имя ООО «Яндекс», показал следующее.

Испрашиваемые заявителем услуги 35 класса МКТУ однородны услугам 35 класса МКТУ, имеющимся в перечнях свидетельств №№ 942313, № 853132, № 853129, № 853106, № 853121, № 853098, № 922817, поскольку соотносятся как вид-род. Испрашиваемые заявителем услуги 44 класса МКТУ однородны услугам 44 класса МКТУ, имеющимся в перечнях свидетельств №№ 942313, 853129, 853106, 853121, 853098, 922817, поскольку соотносятся как вид-род. Однородность сравниваемых услуг заявитель не оспаривает.

В то же время оценка вероятности смешения осуществляется исходя из степени сходства, степени однородности с учётом иных обстоятельств, если они могут определять отсутствие / наличие угрозы смешения в соответствии с пунктом 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10.

В заявленном обозначении элементом, определяющим его индивидуализирующую функцию, является элемент « СБЕР», воспроизводящая общеизвестный товарный знак по свидетельству № 260, выполненная в ином цветовом решении отдельно от слова «Здоровье». Именно элемент « СБЕР» является основным «сильным» элементом заявленного обозначения.



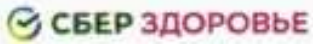
В соответствии с выработанными подходами правоприменительной практики, отражёнными в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2023 по делу № СИП-985/2022, от 24.06.2022 по делу № СИП-661/2021, те или

иные элементы (в том числе слова) признаются сильными или слабыми не абстрактно. Сила элемента устанавливается:

1) в конкретном обозначении и по отношению к конкретным иным элементам этого знака;

2) применительно к конкретным товарам (например, с точки зрения описательности или с точки зрения того, является ли использование элемента обычным в отношении конкретных товаров);

3) исходя из восприятия конкретного обозначения в целом адресной группой потребителей.


В заявленном обозначении именно элемент « СБЕР» по сравнению с элементом «Здоровье» выступает более сильным элементом, поскольку располагается в начальной позиции, с неё начинается восприятие обозначения в целом. Кроме того, слово «Здоровье» указано в качестве неохраняемого элемента, при этом сходство неохраняемых элементов обозначений не принимается во внимание согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, что подтверждается судебной практикой. Более того, заявителем представлены результаты восприятия обозначения в целом адресной группой потребителей (3), из которых усматривается, что именно по элементу « СБЕР» потребитель воспринимает субъекта, использующего заявленное обозначение: на вопросы Q6 и Q6r1 с демонстрацией обозначения « СБЕР ЗДОРОВЬЕ» о том, могут или не могут потребители определить, какая компания использует обозначение, 77 % опрошенных ответили, что могут, назвав заявителя и обозначив своим ориентиром «логотип / галочка в круге» и «надпись "Сбер"».

Таким образом, элемент «Здоровье», являющийся неохраняемым, в контексте заявленного обозначения не выполняет индивидуализирующую функцию.

С учётом вывода относительно «сильных» и «слабых» элементов заявленного обозначения его сравнительный анализ с противопоставленными товарными знаками показал следующее.



Слово «Здоровье», являющееся основным / единственным элементом противопоставленных товарных знаков, действительно, включено в состав заявленного обозначения.

Вместе с тем в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2017 по делу № СИП-700/2016 указано на то, что при установлении обстоятельств фонетического вхождения одного словесного обозначения в другое имеет значение не только совпадение отдельных буквосочетаний этих обозначений, но и их характер: воспринимается ли совпадающее буквосочетание как элемент, обладающий самостоятельным семантическим значением (в том числе является ли этот элемент корнем слова, являются ли совпадающие буквосочетания сильными элементами, на которых акцентируется внимание потребителей; несут ли данные элементы основную смысловую нагрузку)».

То обстоятельство, что именно элемент « СБЕР» является «сильным» элементом заявленного обозначения, определяет отсутствие вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Отчёт исследовательского центра подтверждает, что потребители не смешивают сравниваемые обозначения. Так, на вопрос Q7 о том, используются ли



обозначения « СБЕРЗДОРОВЬЕ» и « СБЕРЗДОРОВЬЕ» одной или разными компаниями, потребители, в своём большинстве (75 %), ответили отрицательно.

Пунктом 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 разъясняется, что смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься 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. В данном случае результатами проведённого социологического исследования (3) продемонстрировано, что потребитель не полагает, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Следовательно, факт вхождения слова «Здоровье» в заявленное обозначение не обеспечивает вывод о наличии вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом, что приводит к соответствию заявленного обозначения, содержащего неохраняемый элемент «Здоровье», требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для испрашиваемых заявителем услуг 35 и 44 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.02.2025, изменить решение Роспатента от 06.12.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023734629.