

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 20.05.2021, поданное Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы "Психиатрическая клиническая больница №1 имени Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019746152, при этом установила следующее.

Обозначение «Клиника Памяти» по заявке № 2019746152, поданной 16.09.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 05, 10, 16, 32, 35, 41, 42, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом принято решение от 25.01.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019746152 в отношении всех заявленных товаров и услуг, содержащихся в перечне заявки, по причине несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

В решении Роспатента указано, что заявленное обозначение "Клиника памяти" (клиника - медицинское учреждение, в котором, кроме стационарного лечения больных, проводятся преподавательская и научно-исследовательская работа, см.

Интернет: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/157050>, Большой Энциклопедический словарь, 2000; память - способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт, а также самый запас хранящихся в сознании впечатлений, опыта, см. Интернет: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/150770/ПАМЯТЬ>, Толковый словарь Ожегова, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1949-1992) не обладает различительной способностью, так как представляет собой видовое наименование организации, указывает на вид и назначение товаров и услуг. В связи с изложенным заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении товаров и услуг 05, 10, 35, 42 классов иного назначения (например: 05 - карандаши для лечения бородавок; карандаши от головной боли; кольца противомозольные для ног; мази от солнечных ожогов; препараты для ванн лечебные; препараты для обработки ожогов; препараты для чистки контактных линз; примочки глазные; подгузники детские; прокладки гигиенические; прокладки ежедневные [гигиенические]; растворы для контактных линз и т.п.; 10 - аппаратура для лечения глухоты; аппараты слуховые для слабослышащих; средства защиты органов слуха и т.п.; 35 - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; аудит финансовый; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса и т.п.; 42 - консультации по вопросам программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения и т.п.) заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение и не может быть зарегистрировано для них в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.05.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.01.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в начале 2016 года ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ» была разработана комплексная программа профилактики и помощи пациентам с когнитивными нарушениями - «Клиника памяти» и открыта первая клиника;

- с 2016 года заявитель является правообладателем доменного имени «memoryclinic.ru», совпадающего с заявленным обозначением (в переводе с английского языка на русский «memory» - память; «clinic» - клиника);

- за период с 2016 года до даты подачи рассматриваемой заявки в разных районах Москвы были созданы и активно функционируют восемь учреждений с наименованием «Клиника Памяти»;

- заявитель до даты приоритета рассматриваемой заявки использовал все возможные способы информирования потребителей о заявленном обозначении «Клиника памяти»;

- учитывая определения слова «потребитель», следует рассматривать документы как предназначенные для рядового потребителя (частного физического лица), так и для специалистов, медицинских организаций;

- за указанный период состоялись публикации в ряде специализированных научных изданий и научно-практических журналов, участия в специализированных медицинских конгрессах и конференциях в России и за рубежом с докладами по результатам доказанной эффективности лечебно-реабилитационной программы для пожилых людей, осуществляемой на базе «Клиник памяти», существующих до даты подачи заявки № 2019746152, и презентацией нового метода лечения «Комплексная программа нейрокогнитивной реабилитации пациентов с легким когнитивным расстройством «Клиника памяти». Это способствует расширению круга информированных потребителей за счет получения информации специалистами с последующим распространением информации об оказываемых услугах, сопровождаемых обозначением «Клиника памяти», среди населения - пациентов, например, районных поликлиник или подопечных местных отделений социальной защиты;

- курс на увеличение количества медико-реабилитационных отделений, оказывающих услуги, сопровождаемые заявленным обозначением «Клиника

памяти», с распространением во всех регионах Российской Федерации осуществляется в рамках Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина «О развитии системы социальной защиты граждан пожилого возраста»;

- заявитель на этапе экспертизы скорректировал испрашиваемый для регистрации перечень товаров и услуг, в связи с чем основания для отказа в регистрации по пункту 3 статьи 1483 Кодекса могут быть сняты.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019746152 в отношении товаров и услуг 05, 10, 16, 35, 41, 42, 44 класса МКТУ, указанных в тексте возражения.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Приказ № 321 от 01.12.2015 г.
2. Положение о медико-реабилитационном отделении для пациентов с легким когнитивным расстройством «Клиника памяти» Департамента здравоохранения города Москвы.
3. Приказ № 23 от 10.01.2017 г.
4. Положение об отделении «Клиника памяти».
5. Протоколы: № 1 от 01.02.2018 г.; № 2 от 08.02.2018 г.; № 14 от 25.04.2018 г.; № 30 от 08.08.2018 г.; № 37 от 26.09.2018 г.; № 2 от 19.07.2019 г.
6. Скриншот страницы сайта «memoryclinic.ru».
7. Формы № 14 за 2017 - 2019 гг.
8. Номинация «За создание нового метода лечения».
9. Руководство по работе Медико-реабилитационного отделения для пациентов пожилого возраста с начальными проявлениями когнитивного дефицита «Клиника Памяти».
10. Обращение в ДЗМ.
11. Обращение представителя ВОЗЮ.
12. «Юго-восточный курьер».
13. «Вечерняя Москва».
14. «Московская медицина».

15. Обращение Г.Г. Онищенко.

16. Поручение В.В. Путина.

17. исх. № 137 от 18.11.2020 г.

18. Фотоальбом к 125-летию ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ.

На заседании коллегии, состоявшемся 05.07.2021 заявитель представил дополнения к возражению, а именно:

19. Скриншоты страниц теле-сайтов «ОТР» и «ТВЦ», Интернет - канала «YouTube» 2019-2021 гг.

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

С учетом даты (16.09.2019) подачи заявки № 2019746152 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 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 1 пункта 3 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Обозначение «Клиника Памяти» по заявке № 2019746152 является словесным. Выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 10, 16, 35, 41, 42, 44 классов МКТУ, указанных в возражении.

Оспариваемое решение Роспатента основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения для части заявленных товаров и услуг пункту 1 статьи 1483 Кодекса, а для иной части товаров и услуг – требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в своем возражении представил сокращенный перечень товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, в котором отсутствуют товары и услуги, в отношении которых экспертизой было установлено несоответствие обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В связи с указанным соответствующее основание для отказа в регистрации заявленного обозначения (пункт 3(1) статьи 1483 Кодекса) по отношению к товарам и услугам сокращенного перечня, не применяется.

В отношении соответствия обозначения " Клиника Памяти " требованиям пунктов 1 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Указанное обозначение не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации. Вместе с тем следует согласиться с экспертизой, что словосочетание « Клиника Памяти » действительно образовано из двух словесных элементов «Клиника» - медицинское учреждение, в котором, кроме стационарного лечения больных, проводятся преподавательская и научно-исследовательская работа, и «Памяти» (образованное от «Память») - способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт, а также самый запас хранящихся в сознании впечатлений, опыта (см. <https://dic.academic.ru/>).

При проведении экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, необходимо определить, не относятся ли данное обозначение или его элементы к характеристикам товара. Следует установить, могут ли это обозначение или его элементы восприниматься как указание на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта товаров.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания; воспринимается ли рядовым

потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара/услуги или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Следует учитывать, что в рассматриваемом случае слова «Клиника» и «Памяти» связаны между собой грамматически, следовательно, смысловое содержание обозначения в целом, определяемое совокупностью смысловых значений составляющих его слов, может быть охарактеризовано как «исследование способности сохранять и воспроизводить впечатления/опыт», «медицинское учреждение, воспроизводящее прежние впечатления/опыт» и т.п.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении диетических средств и пищевых добавок (05 класс), аппаратуры медицинского назначения (10 класс), изделий из бумаги и материалов для обучения (16 класс), услуг административных, связанных с базами данных (35 класс), услуг обучающих (41 класс), исследований медицинских и услуг в области компьютерных технологий (42 класс), услуг медицинских (44 класс).

С учетом смысловых значений слов, образующих заявленное обозначение, не представляется возможным установить, какие именно характеристики испрашиваемых товаров и услуг описывает словосочетание «Клиника Памяти».

Учитывая изложенное, нет оснований для признания заявленного обозначения описательным элементом, необходимым для использования его различными производителями однородных заявленным товарам и услугам в гражданском обороте, поскольку оно не является указанием на свойства, качество или какие-либо иные характеристики товаров и услуг классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке № 2019746152.

Следует отметить, что коллегией также приняты во внимание дополнительные материалы, представленные заявителем, свидетельствующие об использовании им



заявленного обозначения до даты подачи заявки № 2019746152, которые иллюстрируют способность заявленного обозначения выступать средством индивидуализации услуг конкретного лица.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.05.2021, отменить решение Роспатента от 25.01.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019746152.**