

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.07.2019. Данное возражение подано компанией Медицинское предприятие Пульс (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017754746, при этом установлено следующее.

Заявка №2017754746 на регистрацию комбинированного обозначения « pulse.clinic» была подана на имя заявителя 22.12.2017 в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 22.03.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017754746. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1, пункта 3, пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент "CLINIC" (в переводе с английского языка - клиника, см. например, <https://www.multitran.ru>) в отношении части услуг 44

класса (больницы; восковая депиляция; дезинтоксикация токсикоманов; диспансеры; дома с сестринским уходом; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; логопедия; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; ортодонтия; осеменение искусственное; паллиативная помощь; помощь акушерская; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; санатории; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; стоматология; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги в области аквакультуры; услуги в области ароматерапии; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; 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; хосписы; центры здоровья.) является неохраняемым на основании п. 1 ст. 1483 Кодекса\*, поскольку указывает на вид услуг, представляет собой видовое наименование предприятия. А для другой части услуг 44 класса (бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; маникюр; парикмахерские; пирсинг; салоны красоты; татуирование; услуги визажистов; услуги саун; услуги соляриев) заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании п. 3 ст. 1483 Кодекса\*, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком "PULSE", зарегистрированным под №664280 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Сэтл Сити", 196066, Санкт-Петербург, Московский пр-т, 212, лит. А, с приоритетом от 18.07.17 для однородных услуг

44 класса (см. открытые реестры, [www.1fips.ru](http://www.1fips.ru)). В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для услуг 44 класса на основании п. 6 ст. 1483 Кодекса\*.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.07.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с мнением экспертизы о том, что словесный элемент «clinic» является неохраняемым элементом обозначения;
- по мнению заявителя, словесный элемент экспертом неоправданно разбит на составляющие, «clinic» вырван из фразы: «pulse.clinic»;
- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком №664280, а кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака №664280 не возражает против регистрации комбинированного товарного знака «pulse.clinic» на имя заявителя, выслал в адрес заявителя письмо-согласие в соответствии с п.6 ст. 1483 ГК РФ.

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

С учетом даты подачи (22.12.2017) заявки №2017754746 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 требованиями 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, 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 и услуг, в том числе, в рекламе товаров и услуг их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с п.37 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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.

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Заявленное обозначение



является

комбинированным, словесная часть «pulse.clinic» выполнена в два слова, «pulse» и «clinic» стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, разделенные точкой. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Поскольку словесная часть рассматриваемого обозначения «pulse.clinic» разделена точкой, то она воспринимается как два самостоятельных словесных элемента «pulse» и «clinic», в связи с чем, коллегия анализировала каждый из этих элементов по отдельности.

Анализ словарно-справочных источников информации показал следующее:

Словесный элемент «clinic» заявленного обозначения в переводе с английского языка на русский означает «клиника; больница» - медицинское учреждение, в котором кроме стационарного лечения больных проводится преподавательская и научно исследовательская работа (см. <https://translate.yandex.ru>, <https://dic.academic.ru>, Современная энциклопедия), то есть, данное слово содержится в словарях и имеет самостоятельное семантическое значение - является наименованием организации, указывает на вид деятельности заявителя.

Из вышеизложенного следует, что данный словесный элемент напрямую связан с заявленными услугами 44 класса, указанными в перечне настоящей заявки и указывает на вид оказываемых услуг.

Словесный элемент «pulse» заявленного обозначения в переводе с английского языка на русский означает «пульс; ритм» - ритмическое движение, биение стенок артерий, вызываемое деятельностью сердца (см. <https://translate.yandex.ru>, <https://dic.academic.ru>, Толковый словарь Ушакова).

С учетом семантики, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение включает в себя неохраноспособный элемент «clinic», являющийся наименованием предприятия, в связи с чем, ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающему различительной способностью в отношении части услуг 44 класса МКТУ «больницы; восковая депиляция; дезинтоксикация токсикоманов; диспансеры; дома с сестринским уходом; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; логопедия; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; ортодонтия; осеменение искусственное; паллиативная помощь; помощь акушерская; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; санатории; 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 оптиков; услуги ортодонтические; услуги по исправлению дефектов речи; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги домов отдыха; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая; хосписы; центры здоровья».

Соответственно в отношении заявленных услуг 44 класса, которые не могут оказываться медицинскими учреждениями, а именно: «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; маникюр; парикмахерские; пирсинг; салоны красоты; татуирование; услуги визажистов; услуги в области аквакультуры; услуги саун; услуги соляриев», регистрация заявленного обозначения способна вводить потребителя в заблуждение относительно вида услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В решении Роспатента от 22.03.2019 установлено несоответствие заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса\*. В этой связи ему был противопоставлен товарный знак по свидетельству №664280. Сходство обусловлено сходством словесных элементов «pulse», входящих в их состав.

В решении о регистрации было указано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1, пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 22.03.2019. К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака по свидетельству №664280 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по заявке №2017754746 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ, указанных в заявке.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, 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:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный знак



« » по свидетельству №664280 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление в отношении всех услуг 44 класса МКТУ, указанных в заявке.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.07.2019, отменить решение Роспатента от 22.03.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2017754746.**