

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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, рассмотрела поступившее 26.07.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РусЕвроКлиник Ставрополь», г. Ставрополь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018708300, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного обозначения «**ПЭТСКАН**» по заявке № 2018708300, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.03.2018, в качестве товарного знака испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.03.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018708300 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что обозначение «Пэтскан» состоит из общепринятого сокращения «ПЭТ» - позитронно-эмиссионная томография (см. <http://sokr.ru/>) и слова «СКАН», которое трактуется в словарях компьютерной лексики как: 1. лексический анализ; 2. сканирование, просмотр, поиск; 3. развертывание, развертка; 4. прогон; 5. просмотр, поиск; 6. сканировать, просматривать; 7. развертывать (<https://slovari.yandex.ru>). В связи с чем указанное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса для товаров и услуг 05, 44 классов МКТУ, так как указывает на вид и назначение товаров и услуг.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2019, заявителем приведены следующие доводы:

- при оценке обозначения на соответствие пункту 1 статьи 1483 Кодекса учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах заявки доказательств; при этом имеющиеся в материалах заявки сведения относимы, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано;

- анализ словарно-справочных источников информации, включая энциклопедии, толковые словари русского языка, в том числе представленных экспертизой, показал отсутствие в них такой лексической единицы как слово «ПЭТСКАН»;

- обозначением, указывающим на вид товара, его простым наименованием применительно к рассматриваемому случаю могло бы являться обозначение «позитронно-эмиссионный томограф», и именно оно не могло бы быть зарегистрировано в качестве товарного знака как видовое наименование товара в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса;

- обозначение «ПЭТСКАН» само по себе не является указанием на вид товара, более того, не идентифицируется применительно к какому-либо товару без указания в той или иной форме на конкретный вид такого товара;

- вывод экспертизы о том, что обозначение «ПЭТСКАН» вызывает в сознании потребителя представление о конкретных заявленных товарах и услугах основан на информации из сети Интернет, представленной на сайтах <http://www.sokr.ru> и slovari.yandex.ru, в которых имеются упоминания о сокращении «ПЭТ» и слове «СКАН»;

- для восприятия словесного обозначения «ПЭТСКАН» необходимо установление ассоциативных связей между его отдельными частями и их значениями, а также последующее соединение полученных значений для уяснения их общего смысла;

- экспертизой не указано, какое значение, с учетом приведенных экспертизой смысловых значений частей заявленного обозначения («ПЭТ» и «СКАН») имеет обозначение в целом: позитронно-эмиссионная томография + лексический анализ; позитронно-эмиссионная томография + сканирование; позитронно-эмиссионная томография + просмотр; позитронно-эмиссионная томография + поиск и т.д.;

- обозначение «ПЭТ» помимо значения позитронно-эмиссионная томография имеет другие значения, например, ПЭТ – сокращение от слова «полиэтилентерефтаилт» (полиэтиленгликольтерефталат) – термопластик; Пэт – уменьшительное имя от Патрик, Пэтни, Пэтти;

- согласно пунктам 154, 155, 156 Государственного стандарта Российской Федерации «Торговля. Термины и определения» ГОСТ Р 51303-2013, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 582-ст, класс товаров – совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное назначение (класс товаров может быть представлен, например, швейными изделиями, трикотажными товарами, галантерейными товарами, культтоварами и т.п.), группа товаров – совокупность товаров определенного класса, обладающих сходным составом потребительских свойств, показателей (примером конкретной группы товаров является верхняя

одежда, белье, обувь, молочные продукты и т.п.); вид товара – совокупность товаров определенной группы, объединенных общим названием и обозначением (являются плащи и куртки, принадлежащие к группе верхней одежды, а также представители других групп (классов), такие как телевизоры, холодильники, кровати, молоко, кефир, чай, «водка», каша, автомобильные запчасти и т.д.);

- потребительские свойства товара – свойства товара, проявляющиеся при его использовании потребителем в процессе удовлетворения потребностей;

- такой вид товара, как «ПЭТСКАН» в принятых стандартах отсутствует;

- под понятием «назначение товара» подразумевается область применения товара, его функции, круг потребителей и т.д., элементами, указывающими на назначение товара, могут быть следующие: «для детей и будущих мам», «для дам», «для мальчиков» и т.д.;

- в рассматриваемом случае экспертизой допущено определенное домысливание, позволяющее трактовать фантастическое обозначение через ассоциации;

- довод экспертизы о том, что указанное обозначение для товаров и услуг 05, 44 классов МКТУ указывает на вид и назначение товаров и услуг, является не мотивированным и ошибочным;

- указанные экспертизой словарные источники ни по отдельности, ни в совокупности не могут в достаточной степени свидетельствовать о том, что обозначение «ПЭТСКАН» известно среднему рядовому российскому потребителю и ассоциируется у него именно с заявленными товарами 05 и услугами 44 классов МКТУ, а также что его смысл воспринимается конкретно, вне контекстов, понятен рядовому потребителю без дополнительных рассуждений и домысливания;

- экспертизой не приведено ссылок на других хозяйствующих субъектов, использующих заявленное обозначение; обозначение «ПЭТСКАН» используется только компанией заявителя в отношении центров диагностики онкологических заболеваний начиная с 2012 г., которые являются одними из самых известных онкологических центров на юге России; медицинские центры заявителя «ПЭТСКАН» оснащены уникальным оборудованием с максимальными

диагностическими возможностями от ведущих мировых производителей, таких как Siemens, General Electric и др.;

- «ПЭТСКАН» располагает единственным на юге России циклотронно-радиохимическим комплексом, построенным в городе Ставрополе и оснащенным атомным ускорителем типа циклотрон, который позволяет организовать производство и доставку радиофармпрепаратов, применяемых в диагностике и лечении онкологических заболеваний, по всему югу России;

- производственный фармацевтический комплекс компании в г. Ставрополе является одним из самых технологичных и эргономичных в мире; комплекс оснащен самым современным оборудованием для синтеза и контроля качества производимых радиофармпрепаратов и выполнен в соответствии со стандартами GMP, что позволяет обеспечивать высокое качество и безопасность выпускаемой продукции;

- в центрах диагностики «ПЭТСКАН» обследование пациентов проводят высококвалифицированные врачи – радиологи, рентгенологи, онкологи, прошедшие обучение и стажировки в ведущих российских и зарубежных университетах и медицинских учреждениях;

- заявитель заинтересован в регистрации заявленного обозначения, так как активно его использует в отношении заявленных товаров и услуг.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.03.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018708300 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 05, 44 классов МКТУ.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения коллегией были представлены дополнительные источники, имеющиеся в сети Интернет, касающиеся смыслового значения части «СКАН», а также употребления слова «сканирование» при предложениях об оказании услуг с использованием позитронно-эмиссионного томографа. Заявитель был ознакомлен с указанными источниками, дополнительными аргументами, в том числе сведений о приобретении различительной способности

заявленным обозначением не представил, соответствующих намерений не озвучивал.

Заявитель, в свою очередь, представил распечатку с сайта, касающуюся деятельности заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (05.03.2018) поступления заявки № 2018708300 правовая база для оценки охранныспособности 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, 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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: 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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018708300 заявлено словесное обозначение «**ПЭТСКАН**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ источников информации, приведенных в заключении по результатам экспертизы (а именно <http://www.sokr.ru/>), показал, что слово «ПЭТ» представляет собой сокращение (аббревиатуру) от словосочетания «позитронно-эмиссионная томография». При этом поиск в глобальной сети Интернет позволяет с уверенностью утверждать, что данное сокращение активно используется в указанном значении уже длительный период до даты подачи заявки на регистрацию обозначения «Пэтскан». В сети Интернет размещено множество статей, а также ссылок на иные источники (научные, практические и т.д.), датированные 2002, 2005, 2008, 2011 гг. и т.д., имеющие медицинскую направленность, в которых словосочетание «позитронно-эмиссионная томография» приводится совместно с сокращением «ПЭТ», которое в дальнейшем используется самостоятельно.

Следует отметить, что заявитель не оспаривает данное значение части «ПЭТ», хотя и отмечает возможность иного толкования.

Что касается части «СКАН», то коллегией были уточнены приведенные экспертизой сведения о его смысловом значении с учетом области деятельности заявителя и перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Так, согласно источнику «Медицинский словарь» (Медицинские термины, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/medic/6755>) слова «СКАН» / «SCAN» / «Сканирование» употребляются в данной области равнозначно, а именно в значении «исследование тела человека или какой-либо его части с помощью методов ультрасонографии, компьютерной томографии, ядерно-магнитного резонанса или сцинтиграфии», в том числе как «изображение, получаемое в процессе проведения такого обследования».

С учетом приведенного определения следует констатировать, что значение слова «ПЭТСКАН» определяется совокупностью значений составляющих его частей «ПЭТ» и «СКАН» и означает сканирование (исследование тела) с помощью позитронно-эмиссионного томографа.

В процессе исследования больных ПЭТ позволяет изучать состояние мозгового кровотока, уровень потребления мозговой тканью кислорода, глюкозы, синтез белков, выявлять маркеры опухолей и контролировать некоторые другие параметры, определяющие характер различных метаболических процессов.

При этом функциональная диагностика – это раздел диагностики, содержанием которого являются объективная оценка, обнаружение отклонений и установление степени нарушений функции различных органов и физиологических систем организма на основе измерения физических, химических или иных объективных показателей их деятельности с помощью инструментальных или лабораторных методов исследования.

Работы (услуги) по функциональной диагностике, онкологии Постановлением 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»)» отнесены к перечню работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность.

Заявленные услуги «*больницы; диспансеры; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; услуги терапевтические*» также относятся к медицинской деятельности, а услуги «*консультации по вопросам фармацевтики; советы по вопросам здоровья*» тесно связаны с ними, имеют общий круг потребителей.

С учетом сказанного, заявленное обозначение «Пэтскан» в отношении услуг 44 класса МКТУ воспринимается исключительно в его значении, определенном выше, то есть в качестве характеристики услуг.

Что касается заявленных товаров 05 класса МКТУ, то товары «*вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества радиоактивные для медицинских целей; глюкоза для медицинских целей; изотопы для медицинских целей; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; препараты диагностические для медицинских целей; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей*

По отношению к заявленным товарам обозначение по заявке № 2018708300 также представляет собой сведения, характеризующие товар, поскольку указывает на назначение товаров.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение не соответствует пункту 1 (подпункт 3) статьи 1483 Кодекса в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

С учетом сказанного следует заключить, что обозначение **«Пэтскан»** не является фантазийным по отношению к заявленным товарам 05 и услугам 44 классов МКТУ, не может быть признано охраноспособным.

Заявитель приводит доводы о возможности различного толкования заявленного обозначения, однако, они не являются убедительными с учетом перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Довод о том, что заявитель является единственным лицом, оказывающим услуги под данным обозначением, не может служить основанием для предоставления такому лицу исключительного права на заявленное обозначение.

Подобные услуги могут оказываться иными лицами с указанием принятого в медицинской сфере сокращения «ПЭТ» и термина «скан» или «сканирование».

Таким образом, у коллегии нет никаких оснований для вывода о том, что заявленное обозначение способно ассоциироваться исключительно с заявителем.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2019,
оставить в силе решение Роспатента от 29.03.2019.**