

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 04.05.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Фемина», Республика Крым (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 576151, при этом установила следующее.

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», введенной Федеральным законом от 21.07.2014 № 252-ФЗ, по поданному в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Стоматологическая клиника «Дентал-Арт», Республика Крым, о признании действия на территории Российской Федерации принадлежащего ему исключительного права на товарный знак, удостоверенного официальным документом Украины (свидетельством № 168770) и действовавшего по состоянию на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, данный товарный знак был внесен 26.05.2016 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, и Роспатентом было выдано по заявке № 2014800602 свидетельство на товарный знак № 576151 с приоритетом от 16.02.2012, установленным по дате подачи

заявки в уполномоченный орган государственной власти Украины, в отношении услуг 44 класса МКТУ.

На основании договора, зарегистрированного 06.04.2020 под № РД0329901, об отчуждении исключительного права на данный товарный знак его правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «Женское здоровье», Республика Крым (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 576151 было зарегистрировано словесное обозначение «**ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ**», выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем 04.05.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, предусмотренных пунктами 1 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся, в частности, к тому, что оспариваемый товарный знак является обозначением, не обладающим различительной способностью и вошедшим во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида, так как свободно используется различными авторами в их книгах и в их статьях в журналах и Интернете, а также являющимся общепринятым термином, поскольку представляет собой словосочетание, смысловое значение которого в целом обуславливается приведенными в различных толковых словарях определенными смысловыми значениями составляющих его отдельных слов, указывающими, соответственно, на состояние и правильную, нормальную деятельность организма, свойственного, в частности, женщине, то есть женского организма.

При этом в возражении приводятся примеры регистрации различных товарных знаков, в которые словесные элементы «центр женского здоровья» или «клиника женского здоровья» были включены только лишь как не охраняемые элементы в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, было указано, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 44

класса МКТУ с фирменным наименованием Общества с ограниченной ответственностью «Женское здоровье», Московская область, право на которое возникло у этого другого лица ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Наличие у лица, подавшего возражение, заинтересованности в подаче настоящего возражения было обосновано им в этом возражении и в дополнениях к нему, поступивших 22.09.2021 и 24.09.2021, тем, что оно и правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляют свою экономическую деятельность на территории одного муниципального округа (в г. Симферополе) на одном и том же рынке оказания соответствующих медицинских услуг, являются конкурентами и имеют между собой судебный спор по поводу использования соответствующего обозначения.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов: распечатки сведений из толковых онлайн-словарей из сети Интернет со сведениями о смысловых значениях отдельных слов «женский» и «здоровье» [1]; распечатки сведений из сети Интернет с извлечениями упоминаний «женского здоровья» из опубликованных различных книг и статей [2]; распечатки сведений о различных товарных знаках на имя разных лиц [3]; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о другом юридическом лице – ООО «Женское здоровье», Московская область [4]; учредительные документы лица, подавшего возражение, и распечатки сведений из сети Интернет о его экономической деятельности [5]; определение Арбитражного суда Республики Крым о принятии к производству искового заявления правообладателя оспариваемого товарного знака к лицу, подавшему возражение, о защите исключительных прав на данный товарный знак [6].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 28.06.2021, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что в материалах возражения лицом, его подавшим, не были представлены какие-либо доказательства неохраноспособности на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении определенных услуг оспариваемого товарного знака, то есть соответствующего конкретного словосочетания, вовсе не имеющего в своем составе слов «центр» или «клиника», а его ссылка на фирменное наименование, право на которое принадлежит совсем другому лицу, указывает на отсутствие у лица, подавшего возражение, заинтересованности в оспаривании им предоставления правовой охраны товарному знаку по соответствующему определенному правовому основанию для отказа в государственной регистрации товарного знака, предусмотренному именно пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (16.02.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида либо являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с абзацем 3 пункта 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ». Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 16.02.2012 в отношении услуг 44 класса МКТУ, представляющих собой различные услуги в сферах медицины и ухода за телом человека.

Анализ семантики вышеуказанного обозначения показал, что оно состоит из двух слов, грамматически и семантически взаимосвязанных друг с другом, то есть представляет собой словосочетание, смысловое значение которого в целом обуславливается соответствующими смысловыми значениями составляющих его

отдельных слов. Данное словосочетание, исходя из семантики этих отдельных слов («женский» и «здоровье») согласно представленным сведениям из толковых онлайн-словарей [1], может означать в целом, действительно, как верно было отмечено в возражении, состояние и правильную, нормальную деятельность организма, свойственного, в частности, женщине, то есть женского организма.

В этой связи возражение было мотивировано лицом, его подавшим, отсутствием у оспариваемого товарного знака различительной способности исключительно ввиду использования данного словосочетания в таком контексте различными лицами, что и должно было привести к его вхождению во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида и к формированию соответствующего общепринятого термина для них.

Однако в представленных материалах возражения, а именно в распечатках сведений из сети Интернет с извлечениями упоминаний «женского здоровья» из опубликованных различных книг и статей [2], отсутствуют, собственно, какие-либо документы, которые раскрывали бы хозяйственную деятельность различных конкретных лиц, оказывающих соответствующие услуги, и содержали бы сведения об объемах и длительном периоде оказания ими этих конкретных услуг независимо друг от друга, а также о неоднократности использования ими обозначения «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» именно в качестве видового наименования определенных услуг, приведенных в оспариваемой регистрации товарного знака.

При этом никак не обнаруживаются на рынке в гражданском обороте услуги, которые назывались бы именно как «женское здоровье» или относились бы к сфере, называемой именно как «женское здоровье».

Представленные материалы не содержат в себе и какой-либо оценки восприятия данного обозначения в качестве такого видового названия тех или иных конкретных услуг потребителями и специалистами на рынке соответствующего рода услуг. Например, не имеются какие-либо результаты их социологических опросов либо маркетинговых исследований соответствующего

рынка услуг или публикаций в средствах массовой информации по предмету вышеуказанного вопроса.

Так, представленные сведения [2] по характеру соответствующих публикаций, в принципе, никак не могут содержать необходимые документальные сведения о наличии самих фактов введения в гражданский оборот различными определенными лицами тех или иных конкретных услуг, для которых использовалось бы соответствующее обозначение в качестве их видового наименования, так как эти извлечения из текстов книг и статей представляют собой примеры всего лишь контекстуального использования свободного словосочетания из общей лексики в соответствующем языковом окружении, но не в качестве каких-то строго определенных терминов или профессионализмов, употребляемых представителями определенных профессий и каким-либо образом отличающихся в их узком профессиональном значении от семантики словосочетания, свободно используемого всеми людьми без его обязательного применения в отношении соответствующих конкретных услуг.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что представленные в материалах возражения сведения никак не позволяют признать того, что оспариваемый товарный знак на дату его приоритета являлся обозначением, не обладающим различительной способностью в результате его использования различными лицами для соответствующих конкретных услуг либо вошедшим во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям абзаца 1 и подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

К тому же, данное словосочетание отсутствует в каких-либо терминологических словарях, специализированных профессиональных справочниках и отраслевых нормативных актах, что не позволяет признать его также и общепринятым термином в тех или иных конкретных областях науки

или техники, которые были бы непосредственно связаны со сферой оказания соответствующих услуг.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака и требованиям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенных в возражении примеров регистрации различных товарных знаков [3], в которые словесные элементы «центр женского здоровья» или «клиника женского здоровья» были включены только лишь как неохранные элементы в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ, то следует отметить, что такие словесные элементы, ввиду наличия в них слов «центр» или «клиника», действительно, являются неохранными, так как в отличие от оспариваемого товарного знака, являющегося словосочетанием, имеющим весьма абстрактный характер по отношению к конкретным услугам, данные неохранные элементы представляют собой, напротив, используемые различными лицами определенные видовые наименования предприятий, оказывающих соответствующие услуги (медицинский центр, клиника).

Кроме того, в рассматриваемом возражении предоставление правовой охраны данному товарному знаку оспаривается также и по основанию его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг с охраняемым фирменным наименованием, принадлежащим третьему лицу.

Так, лицом, подавшим возражение, были представлены сведения из Единого государственного реестра юридических лиц [4], согласно которым до даты приоритета оспариваемого товарного знака, действительно, было зарегистрировано другое юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Женское здоровье», Московская область, имеющее фирменное наименование, сходное с оспариваемым товарным знаком.

Однако, следует отметить, что это упомянутое в возражении юридическое лицо вовсе не является лицом, подавшим возражение, в то время как фирменное

наименование самого лица, подавшего возражение (Общества с ограниченной ответственностью «Фемина»), под которым оно было зарегистрировано как юридическое лицо и осуществляет свою экономическую деятельность согласно документам [5], в свою очередь, никак не является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

При этом представленное определение суда [6] никак не опровергает данного обстоятельства, так как соответствующий судебный спор между лицом, подавшим возражение, и правообладателем совсем не касается фирменного наименования, принадлежащего другому лицу – Обществу с ограниченной ответственностью «Женское здоровье», Московская область, не являющемуся стороной рассматриваемого спора.

Указанные выше обстоятельства позволяют коллегии прийти к выводу об отсутствии в возражении какого-либо убедительного обоснования наличия у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по определенному правовому основанию, предусмотренному для отказа в государственной регистрации товарного знака, собственно, пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении рассматриваемого возражения именно по этому правовому основанию.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.05.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 576151.**