

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 от 25.03.2015, поступившее 27.03.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013720988, поданное ООО «Медэстетика», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка № 2013720988 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «SPACELIFTING» была подана 21.06.2013 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 41 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.11.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой наименование методики, применяемой в области пластической хирургии, авторство которой принадлежит австралийскому хирургу Брайану Мендельсону; указанное наименование широко используется различными компаниями, специализирующимися в области деятельности заявителя, для маркировки услуг,

однородных заявленным. Изложенное послужило основанием того, что в отношении части заявленных товаров и услуг, имеющих отношение к методике спейслифтинга, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано, поскольку является неохраноспособным, характеризуя товары и услуги. В отношении остальной части заявленных товаров и услуг, не относящихся к вышеназванной методике, обозначение «SPACELIFTING» способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида и назначения заявленных товаров и услуг.

В заключении экспертизы приведены подробные доводы, касающиеся аргументов заявителя о докторе Россе, прошедшем обучение продвинутого курса лицевой пластической хирургии в Мельбурне в 2011 году. Аргументы заявителя были признаны экспертизой декларативными, поскольку отсутствовали материалы, подтверждающие восприятие потребителем заявленного обозначения как ассоциирующегося с заявителем и используемого им до даты подачи заявки.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.03.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, мотивируя его следующим:

- информация, указанная экспертизой, о методике омоложения лица получена с сайтов, принадлежащих заявителю: www.spacelifting.ru, www.rossclinic.ru. Другие сайты, указанные экспертизой, незаконно использовали авторские материалы (тексты, фотографии) с сайта заявителя www.spacelifting.ru, без какого - либо указания на источник;

- методикой владеет в России только доктор Росс, сотрудник ООО «Медэстетика», на клинической базе которого он осуществлял свою деятельность. В настоящее время заявитель владеет товарными знаками «КЛИНИКА ДОКТОРА РОСС» (свидетельство № 525566), «РОССКЛИНИК» (свидетельство № 529228) и «ROSSCLINIC» (свидетельство № 529227);

- доктор Брайан Мендельсон ввел понятие «презиготическое пространство», «предмассетерное пространство», не используя в своей методике понятие «spacelifting» и не регистрируя его в качестве товарного знака;

- доктор Росс прошел обучение продвинутого курса лицевой пластической хирургии в Мельбурне в 2011 году, занимаясь освоением методики объемной

пластической хирургии, и получил сертификат. С 2012 года данная методика стала применяться впервые в России в клинике заявителя;

- заявитель является владельцем доменных имен SPACELIFTING.RU и ROSSCLINIC.RU. Понятие «SPACELIFTING» было впервые использовано в рекламных целях на сайтах заявителя;

- понятие пластической хирургии включает кроме операций обширный комплекс услуг с использованием косметических средств (03 класс МКТУ), лекарственных фармацевтических препаратов (05 класс МКТУ). Услуги 41 и 44 классов МКТУ напрямую связаны с предоставлением услуг в рассматриваемой области и их распространению среди нуждающихся в улучшении внешнего вида клиентов. Поэтому перечень заявленных товаров и услуг не может вводить в заблуждение потребителей, пользующихся дорогими услугами косметологических клиник, малодоступных для широкого массового потребителя.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы (1), в числе которых справки о владении сайтами, распечатки из сети Интернет, договоры, медицинская карта, протокол операции и т.д.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 28.11.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.11.2015, заявителем были представлены дополнительные материалы (2) и доводы, существо которых сводится к следующему:

- заявленное обозначение было создано впервые заявителем и до даты подачи заявки никем не использовалось, в том числе и Б. Мендельсоном, который подтверждает в письме, что такое название им не использовалось для названия своей методики;

- заявителем были проанализированы сайты, приведенные в заключении экспертизы, а также иные сайты, на которых в настоящий момент можно встретить обозначение «SPACELIFTING». В результате анализа было выявлено, что до даты подачи заявки информации, в которой присутствовало бы рассматриваемое обозначение, на данных сайтах не было (архивные сведения);

- информация на личном сайте доктора А.В. Росса появилась также позднее даты подачи заявки и с согласия заявителя, поскольку в то время доктор еще являлся сотрудником ООО «Медэстетика»;

- вся деятельность по продвижению методики под названием «SPACELIFTING» осуществлялась именно заявителем (предоставление операционных, оформление необходимых лицензий, размещение рекламы и т.д.).

Далее в доводах содержатся подробные аргументы, касающиеся деятельности докторов А.В. Росса и О.О. Носовой, в том числе по подаче на свое имя заявок на обозначения «SPACELIFTING» и «СПЕЙСЛИФТИНГ».

Представленные дополнительные материалы (2) содержат письмо Б. Мендельсона с переводом, распечатки из сети Интернет, в том числе с архивными данными.

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

С учетом даты (21.06.2013) подачи заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в частности, относятся товары, указывающие на их вид и свойство.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели

различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Перечень заявленных товаров и услуг содержит товары и услуги в области косметологии и медицины, в частности: 03 класс МКТУ – косметическая и парфюмерная продукция, 05 класс МКТУ – различного вида фармацевтические средства и препараты (вода для лечебных ванн; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; препараты для ухода за кожей фармацевтические и т.д.), 10 класс МКТУ – различного вида медицинские инструменты и аппаратура (аппаратура медицинская для анализов, вибромассажеры, инструменты для электроиглоукалывания и т.д.), 41 класс МКТУ – услуги по обучению, публикации различных материалов, видеосъемке, услуги образовательно-воспитательные и т.д., 44 класс МКТУ – различного вида услуги в области медицины, а также гигиены и косметики для людей (больницы, диспансеры, сауны, солярии и т.д.).

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «SPACELIFTING» отсутствует в специальных общедоступных словарно-справочных источниках какого-либо языка. Семантика заявленного обозначения носит фантазийный характер, и само по себе оно не содержит указания на какие-либо характеристики товаров или услуг, что не позволяет отнести его к

обозначениям, прямо указывающим на свойства, назначение или вид заявленных товаров и услуг.

При этом следует отметить, что обозначение «SPACELIFTING» фонетически и семантически можно разделить на два самостоятельных словесных элемента: «SPACE» (пространство, протяженность, площадь; место, сидение; космос; расстояние, промежуток, интервал, <http://slovari.yandex.ru/>) и «LIFTING» (поднимание, поднятие, подъем). Однако, с учетом приведенных лексических значений (как при отдельном, так и при слитном написании указанных словесных элементов) образуются такие понятия как, например, «пространственное поднятие», «пространственный подъем», «космический подъем» и т.д., смысл которых не понятен применительно к заявленным товарам и услугам, следовательно, заявленное обозначение само по себе является фантазийным и не может прямо характеризовать ни товары, ни услуги.

Далее коллегия считает необходимым отметить, что в заключении экспертизы отсутствует указание на то, что среди оснований для отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака в рассматриваемом случае применены положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса в части «не обладает различительной способностью». Вместе с тем, экспертизой прямо прописано, что обозначение «СПЕЙСЛИФТИНГ» широко используется различными компаниями, специализирующимися в области деятельности заявителя (косметологии, пластической хирургии) – для маркировки услуг, однородных заявленным (наименование методики, применяемой в области пластической хирургии, основателем которой является австралийский хирург Брайан Мендельсон). При этом экспертизой приведены ссылки на Интернет-сайты.

В этой связи коллегией было проанализировано заявленное обозначение с точки зрения его различительной способности и установлено следующее.

Материалы дела заявки № 2013720988, материалы (1, 2), а также информация из сети Интернет свидетельствуют о том, что сведения о методике омоложения лица, которая называется «SPACELIFTING» («СПЕЙСЛИФТИНГ»), действительно имеются, о чем есть упоминание на сайтах www.spacelifting.ru, www.rossclinic.ru, причем указанные сайты принадлежат ООО «Медэстетика». Часть сайтов, указанных экспертизой, не содержит информации о методе омоложения лица под

обозначением «SPACELIFTING» (на них размещена информация о других методах омоложения), при этом информация на данных сайтах размещена после 21 июня 2013 года, то есть позже даты приоритета заявки № 2013720988. В подтверждение дат размещения на рассматриваемых сайтах информации о методике «SPACELIFTING» заявителем представлены архивные версии сайтов (2).

Что касается остальных сайтов, упомянутых экспертизой, на которых упоминается обозначение «SPACELIFTING» (или «СПЕЙСЛИФТИНГ»), то согласно представленным материалам (2) информация на них также была размещена позднее даты подачи заявки № 2013720988.

Следует указать, что в пункте 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 изложен общий принцип, которым необходимо руководствоваться при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам – суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

Кроме того, коллегией были приняты во внимание представленные с возражением документы (1), из которых следует, что понятие «SPACELIFTING» было введено в гражданский оборот в 2012 году клиникой ООО «Медэстетика», оказывающей услуги по омоложению. Также следует учесть письмо (материалы (2)), в котором доктор Брайан Мендельсон утверждает, что не использует термин «spacelifting» и не регистрировал такой товарный знак.

Таким образом, поскольку заявленное обозначение не указывает напрямую на вид, назначение и свойства заявленных товаров и услуг 03, 05, 10, 41 и 44 классов МКТУ и не выявлено факта того, что до даты подачи заявки № 2013720988 обозначение «SPACELIFTING» использовалось многими лицами, то коллегия полагает, что основания для отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют, а соответствующий вывод экспертизы неправилен.

В отношении основания для отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака по пункту 3 статьи 1483 Кодекса коллегия обращает внимание на следующее.

Как было отмечено выше, слово «SPACELIFTING» не указывает напрямую на какие-либо товары, услуги или их характеристики и признано фантазийным, в том числе в отношении товаров и услуг в области медицины и косметологии.

В этой связи данный элемент не может быть признан способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и назначения перечисленных товаров и услуг 03, 05, 10, 41 и 44 классов МКТУ, в связи с чем соответствующий вывод экспертизы неправилен.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения «SPACELIFTING» по заявке № 2013720988 требованиям, установленным пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.03.2015, отменить решение Роспатента от 28.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013720988.