


**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 поступившее 30.12.2014 возражение, поданное ООО «Тихая гавань», г. Астрахань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013710133, при этом установила следующее.



Обозначение  по заявке №2013710133, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.03.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги и услуги в области гигиены и косметики для людей».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки №2013710133, заявленное обозначение является комбинированным, включает в свой состав изображение сидящей на троне с сосудом воды богини женственности и материнства Исиды, и расположенные ниже словесные элементы «ИСИДА» и «Спа КЛИНИКА», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского языка.

Роспатентом 10.10.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных услуг 44 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно

которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



(свидетельство №380316 с приоритетом от 21.03.2008),

зарегистрированным в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Исида», Московская обл., г. Мытищи, Новомытищенский пр-кт, 26А.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СПА Клиника» является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на видовое наименование предприятия и назначение услуг.

В поступившем возражении и дополнении к нему от 24.04.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, услуги, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, неоднородны;

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013710133 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 44 класса МКТУ «бани турецкие; услуги в области ароматерапии; маникюр; мануальная терапия; массаж; парикмахерские услуги; салоны красоты; татуирование; услуги бальнеологических центров; услуги нетрадиционной медицины; услуги визажистов; услуги саун; физиотерапия».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (27.03.2013) приоритета заявленного обозначения по заявке №2013710133 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям 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 и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Исходя из положений пункта 2.3.2.3 Правил, к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, указания свойств товаров; видовые наименования предприятий.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на

государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала,

из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение по заявке №2013710133 с приоритетом от 27.03.2013 является комбинированным, включает в свой состав изображение сидящей на троне с сосудом воды богини женственности и материнства Исида и расположенные ниже словесные элементы «ИСИДА» и «Спа КЛИНИКА», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского языка. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги и услуги в области гигиены и косметики для людей». Требования возражения ограничены такими услугами 44 класса МКТУ как «бани турецкие; услуги в области ароматерапии; маникюр; мануальная терапия; массаж; парикмахерские услуги; салоны красоты; татуирование; услуги бальнеологических центров; услуги нетрадиционной медицины; услуги визажистов; услуги саун; физиотерапия».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «Спа КЛИНИКА» (где «Спа» - метод физиотерапии, связанный с водой (см. <https://ru.wikipedia.org>) и «Клиника» - лечебное учреждение для стационарного лечения больных, в котором ведется также научно-исследовательская работа и преподавание медицины (Толковый словарь иноязычных слов, <https://slovari.yandex.ru>) указывает на видовое наименование предприятия и область его деятельности, следовательно, является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В возражении неохраноспособность указанного словесного элемента не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №380316.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №380316 с приоритетом от 21.03.2008 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде изогнутой линии и диска с буквой «И», под которым расположены словесные элементы «ИСИДА», «ПРОФЕССОРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, между указанными элементами проходит горизонтальная тонкая линия. Словесный элемент «ПРОФЕССОРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» исключен из правовой охраны знака. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги; услуги в области медицинского анализа, относящиеся к лечению людей (такие как рентгенологическое обследование и анализы крови); услуги, оказываемые профессиональными деятелями, такими как доктора медицины; клиники; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; уход за больными; физиотерапия».

Сопоставив скорректированный заявителем перечень услуг 44 класса МКТУ «бани турецкие; услуги в области ароматерапии; маникюр; мануальная терапия; массаж; парикмахерские услуги; салоны красоты; татуирование; услуги бальнеологических центров; услуги нетрадиционной медицины; услуги визажистов; услуги саун; физиотерапия» заявленного обозначения с услугами 44 класса МКТУ «медицинские услуги; услуги в области медицинского анализа, относящиеся к лечению людей (такие как рентгенологическое обследование и анализы крови); услуги, оказываемые профессиональными деятелями, такими как доктора медицины; клиники; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; уход за больными; физиотерапия» противопоставленного товарного знака по свидетельству №380316, коллегия пришла к выводу об однородности таких услуг 44 класса МКТУ сравниваемых обозначений как «мануальная терапия, массаж, услуги нетрадиционной медицины, физиотерапия; услуги бальнеологических центров» и «медицинские услуги; услуги, оказываемые профессиональными деятелями, такими как доктора медицины; клиники; помощь медицинская; уход за больными; физиотерапия». Указанные услуги, приведенные в перечнях заявленного

обозначения и противопоставленного товарного знака, оказываемые специалистами, в области медицины, соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одинаковое назначение (восстановление здоровья).

В свою очередь сопоставительный анализ сравниваемых комбинированных

обозначений  и  на предмет их сходства показал следующее.

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

В данном случае, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак включают тождественный в фонетическом и семантическом отношении словесный элемент «ИСИДА» (Исида – древнеегипетская богиня жизни и здоровья, покровительница плодородия и материнства, см. Толковый словарь иноязычных слов, см. <https://slovari.yandex.ru>). В отличие от неохраноспособных элементов «Спа КЛИНИКА» и «ПРОФЕССОРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» словесный элемент «ИСИДА» в сравниваемых обозначениях является основным индивидуализирующим словесным элементом и акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь.

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое и семантическое сходство словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность

возникновения представления о том, что сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени их смешения в отношении однородных услуг.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, являющегося неотъемлемой частью решения Роспатента от 10.10.2014, и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №380316, в соответствии с которым он не возражает против государственной регистрации товарного знака по заявке №2013710133 в отношении части услуг 44 класса МКТУ.

При этом необходимо указать, что в период рассмотрения возражения заявителем было представлено несколько писем-согласий. Однако ввиду многочисленных неточностей, содержащихся в тексте этих писем, и неоднозначности волеизъявления лица, их выдавшего, коллегия неоднократно указывала заявителю на необходимость соблюдения требований Рекомендаций по применению положений Кодекса, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утвержденных Приказом Роспатента от 30.12.2009 за №190. В этой связи коллегией принято во внимание последнее письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №380316 за №19/15 от 11.11.2015, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.12.2015, выданное в отношении таких услуг 44 класса МКТУ как «бани турецкие, услуги в области ароматерапии, маникюр, мануальная терапия, массаж, парикмахерские, салоны красоты, татуирование, услуги бальнеологических центров, услуги визажистов, услуги саун».



Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 10.10.2014 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2013710133 в отношении услуг 44 класса МКТУ «бани турецкие, услуги в области ароматерапии, маникюр, мануальная терапия, массаж, парикмахерские, салоны красоты, татуирование, услуги бальнеологических центров, услуги визажистов, услуги саун».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2014, отменить решение Роспатента от 10.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013710133.**