

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 05.12.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Медицинский Центр Пятый Элемент», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 28.09.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011719872, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011719872 с приоритетом от 23.06.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, словесная часть которого представляет собой словосочетание «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» и неохраняемые словесные элементы «КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И АНТИВОЗРАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ», а изобразительная часть выполнена в виде стилизованного рисунка из листьев, заключенных в окружность.

Решение Роспатента от 28.09.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011719872 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что благодаря тому, что в заявленное обозначение включены словесные элементы «КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И АНТИВОЗРАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ», в отношении части услуг 44 класса МКТУ, не относящихся к категории общемедицинских и лечебно-профилактических услуг, оно будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения этих услуг.

В отношении остальных услуг вышеуказанные элементы заявленного обозначения являются неохраняемыми.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «Пятый элемент» (свидетельства №№211030 [1], 271298 [2]), ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении товаров 05 и услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 05 и услугам 35, 44 классов МКТУ;
- с товарным знаком «Пятый элемент» по свидетельству №294146 [3], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;
- со знаком «element 5» по международной регистрации №768367 [4], которому была ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении от 05.12.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и указал следующее:

- в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №211030 отсутствуют товары 05 класса МКТУ, перечень услуг 35 класса МКТУ максимально краток и не может быть признан однородным всему перечню заявленных услуг 35 класса МКТУ, а к заявленным услугам 44 класса МКТУ вовсе не имеет никакого отношения;
- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №271298 предоставил заявителю письмо с согласием на регистрацию товарного знака «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» по заявке №2011719872 в отношении товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №294146 зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ, которые не являются однородными с заявленными товарами 05 класса МКТУ;
- противопоставленный знак по международной регистрации №768367 не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку эти знаки имеют существенные фонетические различия, разные изобразительные элементы, неоднородные услуги;
- заявитель согласен с исключением из перечня услуг 44 класса МКТУ тех услуг, которые не имеют прямого или косвенного отношения к услугам медицинских, восстановительных или реабилитационных центров, а именно: маникюр, услуги саун, услуги соляриев, хирургия растений, вместе с тем, заявитель полагает возможным предоставление правовой охраны в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, поскольку организации, оказывающие населению общемедицинские и лечебно-профилактические услуги, имеют полное и законное право информировать потребителей о своих товарах и услугах, о методиках лечения, собирать и распространять соответствующую информацию доступными способами, принимать на лечение пациентов и сопровождающих лиц и обеспечивать их гостиничными услугами (особенно иностранцев), участвовать в организации и проведении выставок и ярмарок в соответствующей отрасли, оказывать услуги рекламы и продажи соответствующих услуг и товаров;
- заявитель согласен с исключением из правовой охраны словесных элементов «КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И АНТИВОЗРАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.09.2012 и зарегистрировать товарный знак «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» по заявке №2011719872 в отношении товаров 05 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма - согласия правообладателя товарного знака по свидетельству №271298 на регистрацию и использование на территории Российской Федерации товарного знака по заявке №2011719872 в отношении заявленных товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.06.2011) поступления заявки №2011719872 на регистрацию товарного знака, 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

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

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.

Согласно пункту (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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, словесная часть которого представляет собой словосочетание «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» и неохраняемые словесные элементы «КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И АНТИВОЗРАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ», а изобразительная часть выполнена в виде стилизованного рисунка четырех разноцветных бурбонских лилий, заключенных в

окружность. Правовая охрана знака испрашивается в белом, синем, красном, желтом, зеленом цветовом сочетании.

Включение в заявленное обозначение словесных элементов «КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И АНТИВОЗРАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ», указывающих на вид медицинского учреждения и назначение услуг, которые им оказываются, способно породить в сознании потребителей представление об определенном виде деятельности медицинского учреждения, что, в свою очередь, определяет ограничение перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, только теми товарами и услугами, которые не будут являться ложными или способными вводить потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг.

Заявитель согласился на исключение из перечня услуг 44 класса МКТУ следующих услуг: «маникюр; услуги саун; услуги соляриев; хирургия растений», поскольку они не имеют прямого или косвенного отношения к услугам медицинских, восстановительных или реабилитационных центров.

По этой же причине коллегия полагает, что включение в заявленное обозначение вида медицинского учреждения и назначения услуг, которые оно оказывает («КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И АНТИВОЗРАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ»), явно не соответствует для обозначения таких услуг, как «осеменение искусственное; помощь ветеринарная; прокат санитарно-технического оборудования; услуги питомниководов; уход за животными; уход за комнатными растениями».

Часть услуг 44 класса МКТУ - «дезинтоксикация токсикоманов; помощь акушерская; служба банков крови; услуги по оплодотворению в пробирке; хосписы» - оказываются в специальных медицинских учреждениях, к которым услуги эстетической и антивозрастной медицины не имеют отношения, в связи с чем включение этих услуг в перечень товарного знака по заявке №2011719872 может вводить потребителей в заблуждение относительно лица, которое их оказывает.

Заявитель полагает возможным включение в перечень услуг, оказываемых клиникой эстетической и антивозрастной медицины, всех заявленных услуг 35

класса МКТУ. Действительно, учреждения, оказывающие населению общемедицинские и лечебно-профилактические услуги, имеют полное и законное право информировать потребителей о своих собственных услугах, о методиках лечения, о медицинских препаратах, собирать и распространять соответствующую информацию доступными способами, принимать на лечение пациентов и участвовать в проведении выставок и ярмарок в соответствующей отрасли. Однако в функцию лечебных учреждений не могут входить услуги в сфере бизнеса и в области общественных отношений, оказываемые третьим лицам, в силу чего такие услуги также не могут быть включены в перечень услуг, которые оказывает клиника эстетической и антивозрастной медицины под товарным знаком по заявке №2011719872, поскольку такие услуги не относятся к общемедицинским и лечебно-профилактическим услугам.

Коллегия также полагает, что клиника эстетической и антивозрастной медицины не может производить такие товары 05 класса МКТУ, как «ветеринарные препараты; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды», в связи с чем, в отношении этих товаров заявленное обозначение будет являться ложным.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [3] определено на основании фонетического и семантического тождества входящих в них словосочетаний «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком «element 5» [4] определено на основании семантического сходства, обусловленного подобием заложенных понятий, а также фонетическим сходством, обусловленным тождеством словесных элементов «ЭЛЕМЕНТ» и «element».

Заявителем представлено письмо, содержащее согласие правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №271298 [2], зарегистрированного в отношении товаров 05 класса МКТУ, на регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке №2011719872 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по свидетельству №271298 не являются тождественными, коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание представленное письмо-согласие, в силу чего товарный знак по свидетельству №271298 более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2011719872.

Товары 05 класса МКТУ «добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей», включенные в перечень товаров 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №294146 [3], однородны товарам 05 класса МКТУ «диетические вещества для медицинских целей», включенным в перечень заявки №2011719872, поскольку эти товары имеют одно назначение и область применения - лечебное питание или диетотерапию (диетотерапия это лечебный метод, заключающийся в терапии различных заболеваний специальной диетой, в которой могут применяться пищевые продукты, приготовленные особым образом, в том числе пищевые добавки), один круг потребителей – больные, которым назначается лечебное питание в виде специальных диет с учетом патогенеза заболевания (см. Яндекс. Диетотерапия –Википедия), либо медицинские работники – специалисты в области диетотерапии.

Услуги 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников», включенные в перечень противопоставленного товарного знака по свидетельству №211030 [1], являются однородными с услугами, включенными в 35 класс заявленного обозначения: «продвижение товаров (для третьих лиц), услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), поскольку эти услуги связаны с действиями, направленными на реализацию товаров конечному потребителю, т.е. имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к управлению бизнесом и офисной службе (Business management, business administration, office functions), включенные в перечень противопоставленного знака по международной регистрации №768367 [4], однородны услугам 35 класса МКТУ «услуги профессиональные в области бизнеса; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары

и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги субподрядчика (управление коммерческое)», так относятся к одной родовой группе услуг - услугам в сфере бизнеса, имеют одно назначение и круг потребителей.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1], [3] и знаком по международной регистрации [4], поскольку, несмотря на отдельные отличия, вызывает с ними сходные ассоциации.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 (1), 6(2) статьи 1483 Кодекса только в отношении части заявленных товаров и услуг. В отношении другой части товаров и услуг оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 05.12.2012, отменить решение Роспатента от 28.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011719872.