

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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, рассмотрела поступившее 07.12.2018 возражение Улановой Натальи Владимировны (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016738261, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016738261 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 14.10.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное комбинированное



обозначение состоит из расположенного в центральной части обозначения словесного элемента «БЭСТ», сверху и снизу от которого размещены стилизованные изображения отпечатка лап животного, а также содержит словесные обозначения «ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА» и «ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА», расположенные по периметру окружности в верхней и нижней частях знака.

Решение Роспатента от 09.02.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА» является неохраняемым элементом обозначения, поскольку не обладает различительной способностью, указывая на видовое название предприятия.



Также указано, что заявленное обозначение

 сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний

приоритет товарными знаками

 по свидетельству №601652 [1],

по свидетельствам №№ 427070, 424718 [2-3], в отношении

БЭСТ

однородных услуг 44 класса МКТУ, а также с товарными знаками



по свидетельствам №№ 200876 и 182102 [4-5] соответственно в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласился с мнением относительно того, что входящие в состав заявленного обозначения словосочетания «ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА», «ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА», являются неохраняемыми элементами обозначения;
- заявленное обозначение не ассоциируется в целом с противопоставленными товарными знаками [1-3], поскольку имеют место существенные отличия, как по графическому фактору сходства обозначений, так и по фонетическому;
- после исключения и уточнения спорных формулировок 35 класса МКТУ, охрана испрашивалась лишь для узкого перечня услуг 35 класса, заявитель готов

дополнительно уточнить формулировки заявленных услуг для целей их соответствия его деятельности в сфере ветеринарных клиник следующим образом:

35 - агентства по импорту-экспорту в сфере товаров и услуг для животных; агентства рекламные в сфере товаров и услуг для животных; аренда площадей для размещения рекламы в сфере товаров и услуг для животных; демонстрация товаров в сфере товаров и услуг для животных; изучение общественного мнения в сфере товаров и услуг для животных; изучение рынка в сфере товаров и услуг для животных; обновление рекламных материалов в сфере товаров и услуг для животных; обработка текста в сфере товаров и услуг для животных; организация выставок в коммерческих или рекламных целях в сфере товаров и услуг для животных; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях в сфере товаров и услуг для животных; оформление витрин в сфере товаров и услуг для животных; оформление рекламных материалов в сфере товаров и услуг для животных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц в сфере товаров и услуг для животных; предоставление деловой информации через веб-сайты в сфере товаров и услуг для животных; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов в сфере товаров и услуг для животных; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг в сфере товаров и услуг для животных; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи в сфере товаров и услуг для животных; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения в сфере товаров и услуг для животных; продвижение продаж для третьих лиц в сфере товаров и услуг для животных; производство рекламных фильмов в сфере товаров и услуг для животных; публикация рекламных текстов в сфере товаров и услуг для животных; радиореклама в сфере товаров и услуг для животных; распространение образцов в сфере товаров и услуг для животных; распространение рекламных материалов в сфере товаров и услуг для животных; рассылка рекламных материалов в сфере товаров и услуг для животных; редактирование рекламных текстов в сфере товаров и услуг для животных; реклама в сфере товаров и услуг для животных; реклама

интерактивная в компьютерной сети в сфере товаров и услуг для животных; реклама почтой в сфере товаров и услуг для животных; реклама телевизионная в сфере товаров и услуг для животных; сбор и предоставление статистических данных в сфере товаров и услуг для животных; сбор информации в компьютерных базах данных в сфере товаров и услуг для животных; телемаркетинг в сфере товаров и услуг для животных; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] в сфере товаров и услуг для животных;

- после исключения и уточнения спорных формулировок 44 класса МКТУ, охрана испрашивалась только для следующих услуг: 44 - больницы для животных; консультации по вопросам фармацевтики для животных; массаж для животных; помошь ветеринарная; помошь медицинская для животных; разведение животных; служба санитарная для животных; советы по вопросам здоровья для животных; услуги медицинских клиник для животных; услуги питомниковедов; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам] для животных; уход за животными; уход за комнатными животными; хирургия пластическая для животных. Указанные формулировки представляют собой услуги, связанные исключительно с ветеринарной помощью для животных, их лечением, включают различные виды услуг, которые могут быть оказаны животным в процессе их лечения или для предупреждения их болезней;

- в рамках заявленных услуг 41 класса МКТУ и в привязке к своей деятельности в сфере ветеринарных клиник и аптек заявитель проводит всевозможные познавательные встречи, обучающие семинары, мастер-классы, в том числе с элементами развлекательных мероприятий, для целей просвещения публики в вопросах ухода за здоровьем животных и их лечения, а также повышения квалификации соответствующих специалистов;

- поскольку заявитель при оказании познавательных, организационно-развлекательных услуг, услуг по публикации и печати информации, и иных услуг 41 класса МКТУ не выходит за рамки его специализации в сфере ветеринарных клиник и аптек, обозначение по заявке №2016738261 не будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения услуг, заявленных в данном классе;

- ввиду отсутствия сходства до степени смешения обозначения по заявке №2016738261 и противопоставленных ему товарных знаков (№№601652, 427070, 424718, 182102), а также неоднородности сравниваемых услуг (35 и 44 классов МКТУ) с учетом уточнения заявителем изначально заявленных формулировок, основание для отказа в регистрации по пункту 6 статьи 1483 Кодекса отсутствует.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (14.10.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, характеризующих товары.

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

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью,

относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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.



Заявленное обозначение состоит из словесных элементов «ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА», «ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА» и «БЭСТ» и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения лапок животных. Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для уточненного перечня услуг 35 и 44 классов МКТУ, а также для всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

В качестве одного из оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016738261 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-5] в отношении однородных услуг.



Товарный знак [1] зарегистрирован для услуг 44 класса МКТУ -

медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги по составлению композиций из цветов и садовому дизайну; бани общественные для гигиенических целей, бани турецкие, восковая депиляция, центры здоровья, имплантация волос, услуги в области ароматерапии, маникюр, мануальная терапия [хиропрактика], массаж, парикмахерские.



Товарные знаки [2-3]

зарегистрированы для услуг 44

класса МКТУ - бани общественные, бани турецкие, дезинтоксикация токсикоманов, имплантация волос, лечение гомеопатическими эссенциями, маникюр, массаж, парикмахерские, помошь медицинская, прокат санитарно-технического оборудования, салоны красоты, санатории, служба санитарная, составление цветочных композиций, татуирование, услуги бальнеологических центров, услуги визажистов, услуги оптиков, услуги психологов, услуги саун, услуги соляриев, услуги телемедицины, услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам], уход за больными, физиотерапия, хиропрактика [мануальная терапия], хирургия пластическая.



Товарный знак [4]

зарегистрирован в отношении услуг 35 класса

МКТУ - помошь по управлению коммерческими или промышленными операциями в области недвижимости; аукционная продажа недвижимости; информация о деловой активности в области операций с недвижимостью; автоматизированное ведение файлов; анализ себестоимости.



Товарный знак [5]

зарегистрирован в отношении услуг 35 класса

МКТУ - помошь по управлению коммерческими или промышленными операциями в области недвижимости; аукционная продажа недвижимости; информация о деловой активности в области операций с недвижимостью; маркетинг и изучение

рынка в области недвижимости; автоматизированное ведение файлов; анализ себестоимости.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными в целом, поскольку содержат в своем составе фонетически тождественные или сходные словесные элементы «БЭСТ»/«БЕСТ»/«BEST», которые выполняют в обозначениях основную индивидуализирующую функцию, и именно на них акцентируется основное внимание потребителя в отличие изобразительных элементов, так как они легче запоминаются. Остальные словесные элементы «Ветеринарная клиника, ветеринарная аптека», «Салон красоты», «Недвижимость» обладают слабой различительной способностью, поскольку указывают на назначение услуг.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ однородности услуг 35 и 44 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016738261, и услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки [1-5], показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с учетом их уточнения по назначению в сфере использования для животных, не являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых действуют товарные знаки [4-5], поскольку они предназначены для услуг, связанных с недвижимостью.

Часть услуг 44 класса МКТУ (стационары для животных; консультации по вопросам фармацевтики для животных; массаж для животных; помошь ветеринарная; разведение животных; служба санитарная для животных; услуги ветеринарных клиник; советы по вопросам здоровья для животных; услуги питомниковедов; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам] для животных), хирургия пластическая для животных), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с учетом их уточнения по назначению в сфере использования для животных, не является однородной услугам 44 МКТУ, в

отношении которых действуют товарные знаки [1-3], поскольку они отличаются по виду (разведение животных, услуги питомниковедов и медицинские услуги, услуги салонов красоты), имеют иное назначение (лечение, медицинский и гигиенический уход за людьми). Что касается таких услуг как «уход за животными; уход за комнатными животными», то они являются однородными услугами «услуги в области гигиены и косметики для животных», поскольку соотносятся между собой как категории род-вид, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Поскольку услуги «помощь ветеринарная» и «помощь медицинская для животных» являются синонимами и представляют собой одну и ту же услугу, коллегия сочла целесообразным оставить в перечне услуг 44 класса МКТУ только услугу «помощь ветеринарная». Также «услуги медицинских клиник для животных» заменены коллегией на «услуги ветеринарных клиник», «больницы для животных» заменены на «стационары для животных». Указанное было согласовано с заявителем на заседании коллегии, проведенном в режиме видеоконференцсвязи.

Таким образом, отсутствуют основания для признания обозначения по заявке № 2016738261 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Словесные элементы «ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА» и «ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА», входящие в состав заявленного обозначения, являются неохраняемыми элементами обозначения в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель согласен.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.12.2018, отменить решение Роспатента от 09.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016738261.