

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 26.06.2023 возражение ООО «ЗДОРОВЬЕ ГОРОДА», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021721161, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021721161 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 09.04.2021 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 25.08.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «.ру» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как и указывает заявитель.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «здоровье» («здоровье» - нормальное состояние правильно функционирующего, неповрежденного организма, отсутствие недуга, болезни см.: Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940; Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866) не обладает различительной способностью, указывает на назначение услуг, в силу чего для части заявленных услуг 35 класса МКТУ (службы административные по медицинским направлениям) и всех услуг 44 класса МКТУ является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с общеизвестным товарным знаком «ЗДОРОВЬЕ», зарегистрированным под № 4 [1] (признан общеизвестным с 01.02.1992) на имя Общества с ограниченной ответственностью "Журнал "Здоровье", 127015, Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 1, эт. 9, пом. 1, ком. 4, в отношении товаров 16 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 35, 42, 44 классов МКТУ.

Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары и услуги, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 Кодекса).

Кроме того указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком «ЗДОРОВЬЕ», зарегистрированным под № 775789 [2] (с приоритетом от 20.02.19) на имя Акционерного общества "Тандер", 350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 185, для товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ;

- с комбинированными товарными знаками, включающими словесный элемент «ЗДОРОВЬЕ», зарегистрированными под № 853098 [3] (с приоритетом от 25.11.19), № 853106 [4] (с приоритетом от 25.12.17), № 853121 [5] (с приоритетом от 11.03.14),

№ 853129 [6] (с приоритетом от 28.01.09, продлен до 28.01.29), № 853132 [7] (с приоритетом от 29.01.07, продлен до 29.01.27) на имя Общества с ограниченной ответственностью "Яндекс", 119021, Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, для товаров и услуг 35, 44 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 35, 44 классов МКТУ.

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

- правообладатель противопоставленного комбинированного товарного знака по свидетельству № 775789 [2] предоставил заявителю письмо-согласие. В письме АО «Гандер» выражает свое безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2021721161 в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ. Ввиду различий по графическому признаку регистрация заявленного обозначения по заявке № 2021721161 в качестве товарного знака не будет вводить потребителей в заблуждение;

- заявитель представляет сокращенный перечень испрашиваемых к регистрации товаров и услуг: 09 класс МКТУ - мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров, записанное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые. 42 класса МКТУ - обеспечение программное как услуга [SaaS]; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров;

- в связи с сокращением перечня товаров и услуг подобным образом противопоставленные товарные знаки [3-7], зарегистрированные для услуг 35 и 44 классов МКТУ, не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- товары 16 класса МКТУ «журналы» противопоставленного общеизвестного товарного знака [1] не являются однородными испрашиваемым товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ;

- журнал - печатное или электронное периодическое издание, имеющее постоянную рубрикацию и содержащее статьи или рефераты по различным общественно-политическим, научным, производственным и др. вопросам, литературно-художественные произведения. Программное обеспечение - программа или множество программ, используемых для управления компьютером. Указанные товары 16 класса МКТУ и товары, услуги 09, 42 классов МКТУ имеют разный род, вид, функциональное назначение, не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми, имеют различные условия реализации и круг потребителей, следовательно, не могут являться однородными;

- отсутствуют доказательства наличия ассоциативной связи и ущемления законных интересов правообладателя общеизвестного товарного знака. Как следует из приложенных к возражению материалов, заявленное обозначение приобрело известность в области программного обеспечения, технологичного сервиса в медицинской сфере, созданного для повышения качества жизни, диагностики, контроля и профилактики заболеваний. Заявленное обозначение и общеизвестный товарный знак имеют разные сферы применения, ввиду чего регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не может ущемить законные интересы правообладателем общеизвестного товарного знака. Таким образом, норма пункта 3 статьи 1508 Кодекса не может быть применена, поскольку отсутствуют доказательства наличия ассоциативной связи и ущемления законных интересов правообладателя общеизвестного товарного знака в случае регистрации заявленного обозначения;

- заявленное обозначение ассоциируется у потребителей с названием мобильного приложения благодаря интенсивному использованию заявителем;

- обозначение широко известно среди российских потребителей как название мобильного приложения, с помощью которого можно записаться в государственные поликлиники на прием к врачу с помощью полиса ОМС, следить за здоровьем и

получать персональные рекомендации от врачей, проходить тесты и программы по профилактике заболеваний. Согласно справке о принадлежности домена, заявителю принадлежит сайт <https://zdorovie.ru>. Приложение «Здоровье.ру» доступно к скачиванию через магазины мобильных приложений, такие как App Store и Google Play. Даты выхода приложения - 20.08.2019, количество скачиваний в Google Play более 495 000, количество скачиваний в App Store более 140 000 . ООО «ЗДОРОВЬЕ ГОРОДА» с 12.11.2018 является аккредитованной ИТ компанией, что подтверждается выпиской из реестра аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. ООО «ЗДОРОВЬЕ ГОРОДА» с 20.08.2020 является резидентом Сколково, что подтверждается выпиской из Реестра участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково». Заявитель имеет множество наград, среди которых такие, как:

- лучший проект на конкурсе Агенты Check-up 2019 от Vademecum;
- победитель акселератора Bayer + Skolkovo;
- победитель акселератора AstraZeneca + Skolkovo;
- победитель акселератора Sanofi + Skolkovo (1 место);
- победитель акселератора Novartis + Skolkovo (2 место);
- победитель Startup Rally 2020 (2 место);
- международная премия «Мы вместе» в номинации «Здоровье нации» 2021;
- премия Рунета в категории «Здоровье и медицина» 2021;
- ТОП 5 проектов Bayer + SK 2021»;
- финалист IFuture 2021;
- победитель Премии «Цифровые вершины» в номинации «Опора цифровизации» 2021;
- информация об упоминании заявителя в средствах массовой информации приведена в приложении. Мобильное приложение активно используется пользователями, что подтверждается отзывами и оценками;
- также в приложении представлены рекомендательные письма и соглашения о сотрудничестве;

- заявленное обозначение соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2021721161 в отношении следующих товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ «09 - мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров, записанное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые. 42 - обеспечение программное как услуга [SaaS]; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка страницы <https://ru.wikipedia.org/wiki/Журнал>;
- распечатка страницы https://ru.wikipedia.org/wiki/программное_обеспечение;
- распечатка страницы [https://wikipedia.org/wiki/Здоровье_\(журнал\)](https://wikipedia.org/wiki/Здоровье_(журнал));
- выписка ЕГРЮЛ ООО «ЗДОРОВЬЕ ГОРОДА»;
- информация с сайта и данные о доменном имени zdorovie.ru;
- даты выхода и аналитика установки приложения «Здоровье.ру»;
- выписка из реестра IT компаний;
- выписка из реестра Сколково;
- информация о наградах;
- упоминания в СМИ;
- оценки и отзывы приложения «Здоровье.ру»;
- рекомендательные письма и соглашения о сотрудничестве.

Также заявителем в дополнение к возражению было представлено соглашение от 20.06.2023 о сосуществовании с согласием на регистрацию товарного знака в отношении испрашиваемого перечня товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ в оригинале.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.04.2021) поступления 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 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с подпунктом 3 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, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с положениями пункта 44 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 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



. Входящий в состав заявленного обозначения элемент «.ру» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что в возражении не оспаривается.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 09 и услуг 42 класса МКТУ, а именно 09 - мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров, записанное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые. 42 - обеспечение программное как услуга [SaaS]; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

В состав заявленного обозначения входит слово «Здоровье», которое имеет следующее значение согласно сведениям из общедоступных источников информации, например, «Здоровье» - это нормальная деятельность организма, его

полное физическое и психическое благополучие. То или иное состояние организма. Нормальное состояние организма, при котором правильно действуют все его органы. Анализ товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, показал, что они предназначены для мобильного приложения, с помощью которого можно записаться в государственные поликлиники на прием к врачу, следить за здоровьем и получать персональные рекомендации от врачей, проходить какие-либо тесты по профилактике заболеваний.

Таким образом, слово «Здоровье» не является прямым указанием на назначение испрашиваемых услуг и воспринимается только через ассоциации, связанные с возможностью получать доступ к услугам поликлиник по лечению и профилактике заболеваний. В связи с указанным следует отметить, что слово «Здоровье», включенное в состав заявленного обозначения, относится к ассоциативным обозначениям, требующим домысливания и дополнительных рассуждений.

Следовательно, в отношении вышеуказанных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, обозначение «Здоровье» не является их описательной характеристикой, что не позволяет признать слово «Здоровье» несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также в качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021721161 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаками [1-7] в отношении однородных товаров и услуг.

В связи с оспариванием решения Роспатента только в части отказа в регистрации для товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных выше и относящихся к программному обеспечению, анализу на тождество и сходство с

заявленным обозначением подлежит только товарный знак [2], который зарегистрирован для однородных товаров 09 и услуг 42 класса МКТУ. Что касается противопоставленных знаков [3-7], то их охрана распространяется на неоднородные с испрашиваемыми товарами и услугами услуги 35, 44 классов МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем товарного знака [2] было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации обозначения по заявке №2021721161 на имя заявителя в отношении всех испрашиваемых товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, что подтверждается письменным согласием (оригиналом) правообладателя указанного товарного знака, приложенным к материалам возражения.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя товарного знака [2] в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в них разного количества слов, разных изобразительных элементов, а также их составом и используемой цветовой гаммой.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного знака, связанном с предшествующими знаниями о товарах и услугах, оказываемых под этим товарным знаком на территории Российской Федерации, в связи с чем государственная регистрация

товарного знака по заявке №2021721161 в отношении испрашиваемых товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

В отношении противопоставленного экспертизой общеизвестного товарного знака «Здоровье» [1] коллегия считает необходимым отметить следующее.

Товары 09 и услуги 42 классов МКТУ (программное обеспечение), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товары 16 класса МКТУ (журналы), для которых признан общеизвестным противопоставленный товарный знак, очевидно, не являются однородными, так как относятся к разному роду деятельности (издание периодики и разработка программного продукта).

Вместе с тем, согласно норме, изложенной в пункте 3 статьи 1508 Кодекса, правовая охрана общеизвестного товарного знака может распространяться и на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей этих товаров с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя. Однако следует отметить, что коллегия не располагает сведениями, позволяющими прийти к выводу, что у потребителей товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, при использовании этого знака в гражданском обороте может возникнуть прямая ассоциация с правообладателем общеизвестного товарного знака, в связи с чем в данном случае вышеуказанная норма Кодекса применена быть не может.

Также коллегией при рассмотрении возражения были приняты во внимание сведения о деятельности заявителя с использованием заявленного обозначения в качестве названия мобильного приложения, с помощью которого можно записаться в государственные поликлиники на прием к врачу с помощью полиса ОМС, следить за состоянием своего организма и получать персональные рекомендации от врачей,

проходить различные исследования по профилактике заболеваний, что подтверждается сведениями, представленными в приложениях к возражению.

Таким образом, с учетом изложенного, а также имеющихся дополнительных обстоятельств (ограничения перечня испрашиваемых товаров и услуг и предоставленного письменного согласия) основания для признания обозначения по заявке № 2021721161 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2023, отменить решение Роспатента от 25.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021721161.