

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, поступившее 15.11.2019. Данное возражение подано от Негосударственного образовательного дополнительного профессионального образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018718297.

Словесное обозначение «ПСИХОСОМАТОЛОГ» по заявке № 2018718297 с приоритетом от 04.05.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 41, 42, 44 классов МКТУ.

Роспатентом 23.07.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018718297 в отношении заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как указывает на свойства и назначение заявленных товаров и услуг.

Заявленное обозначение «Психосоматолог» - это клинический психолог выбравший специализацию – психосоматика и психотерапия соматических расстройств. Сома – это тело с латыни, т.е. соматические это телесные расстройства.

«Психосоматика» это симптомы и заболевания, возникшие на нервной почве. Именно такими расстройствами и занимается специалист психосоматолог («Психосоматика» (греч. psyche - душа, дух и греч. soma - тело) - междисциплинарное направление психологии, психиатрии и общей медицины, выступающее как комплекс теоретических взглядов и методов исследования, диагностики и терапии, основывающийся, преимущественно, на психоаналитически ориентированных представлениях о взаимосвязи психического и физиологического (душевного и телесного) и признании главенствующей роли психических факторов в поддержании здоровья, возникновении и лечении заболеваний), см. Интернет, например, <https://dic.academic.ru/>, <https://websmart.center/service/319>, <http://astasia.ru/psixolog-klinicheskij-psixolog-psixosomatolog-i-psixiatr-chem-otlichiya.html>, и т.д.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.11.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является вымышленным словом, поскольку его значение не обнаружено в общедоступных академических изданиях словарей и энциклопедиях;
- обозначение «Психосоматолог» не является лексической единицей, характерной для конкретной области психиатрии, то есть общепринятым термином;
- рассматриваемое обозначение само по себе никак не воспроизводит какое-либо родовое или видовое название заявленных товаров и услуг и не является обозначением, применяемым в сфере медицинских и образовательных услуг для описания ими каких-то определенных характеристик, присущих таким товарам и услугам в области психиатрии, известных потребителю;
- в сфере психического, медицинского и фармацевтического образования выделяют общепринятые наименования должностей специалистов;
- ни один из нормативно-правовых актов Российской Федерации по государственному регулированию в сфере здравоохранения не содержит сведений об

использовании наименования «Психосоматолог» в качестве общепринятого термина либо указания на вид и свойства заявленных услуг;

- в качестве подтверждения приобретения заявлением обозначением различительной способности в отношении заявленных товаров и услуг на территории Российской Федерации заявителем еще на стадии экспертизы были представлены соответствующие документы;

- заявитель с 2005 года оказывает услуги по обучению авторской образовательной программе «Психосоматолог», которая подготовливается «специалистов-психосоматологов» и согласована с Российской психотерапевтической Ассоциацией;

- экспертиза не дала оценку возможности регистрации заявляемого обозначения в отношении товаров 16 класса МКТУ;

- экспертизой не выявлены источники информации, указывающие на использование обозначения «Психосоматолог» какими-либо юридическими лицами, кроме заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

Заявителем в материалы дела были представлены следующие материалы:

- скриншот страниц сайта <http://spbpsmi.ru> с рекламой образовательных услуг (1);

- договор очно-заочного обучения Зарицкой Г.А. в НОУ ДПО «Санкт-Петербургский Психосоматический Медицинский Институт» (далее – СПбПСМИ) (2);

- сертификат Зарицкой Г.А. (3);

- реестр специалистов Психосоматологов за 2005 г. (4);

- сертификат Смоковой Е.Г. (5);

- справка НОУ ДПО СПбПСМИ о количестве слушателей за 13 лет (6);

- договор о создании НОУ ДПО СПбПСМИ от 01.04.2005 (7);

- программа учебного цикла СПбСМИ 2007 г. специалист «Психосоматолог», согласованная с Российской Психотерапевтической Ассоциацией (8);
- договор от 01.11.2005 на оказание возмездной консультационной услуги специалиста-психосоматолога (9);
- договор от 01.12.2005 Устинова А.В. на оказание консультации специалиста-психосоматолога (10);
- скриншоты страниц сайта <http://spbpsmi.ru> за 2005-2006 г.г. с рекламой образовательных услуг (11);
- бухгалтерские документы, подтверждающие расходы на рекламу: авансовые отчет 10411Д от 04.11.2015, авансовые отчет 10805-Д от 08.05.2015, авансовый отчет 12012 от 20.12.2016, авансовый отчет 12105 от 21.05.2015, авансовый отчет 20805-Д от 08.05.2015 (12);
- скриншот доклада Бражникова А.В. на конференции «Актуальные вопросы онкологической помощи в Алуште» 2018 г. (13);
- программа конференции «Ментальное здоровье» 31.05.2019 (14);
- конгресс возможности психотерапии Онкопсихосоматика М., 12-15.10.2017 (15);
- программа международного конгресса «Психотерапия, психология, психиатрия – на страже душевного здоровья» 22-23.03.2019 (16);
- программа конференции Онкопсихосоматика-2016 секционное заседание (17);
- программа конференции Онкопсихосоматика-2019 секционное заседание (18);
- договор по подготовке психосоматологов между СПбПСМИ и Крымским благотворительным фондом содействия внедрению в государственную систему здравоохранения методов психосоматической медицины 2019 (19);
- страницы «Профессиональной психотерапевтической газеты» от октября 2017 г. (20);

- приглашение для участников координационного совета инфекционно-внедренческого проекта «Санкт-Петербургской онкологической диаконической православной службы» (21);
- история Whois домена «psychosomatics.ru» (22);
- акты, счета-договоры на регистрацию домена в зоне .ru (23);
- сертификаты о владении доменом spbpsmi.ru, psychosomatica-rf.ru и свидетельства о регистрации доменного имени (24).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (04.05.2018) поступления заявки №2018718297 правовая база для оценки охранных способностей включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В качестве товарного знака по заявке №2018718297 заявлено словесное обозначение «ПСИХОСОМАТОЛОГ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку испрашивается

в отношении товаров и услуг 16, 41, 42, 44 классов МКТУ.

Анализ сведений, полученных из общедоступных словарных источников и сведений из сети Интернет, показал следующее.

«Психосоматика» (греч. psyche душа + soma тело) — направление медицинских исследований, изучающее влияние психических факторов на возникновение и течение соматических болезней. В широком значении под психосоматикой понимают изучение всего комплекса проблем, связанных с взаимным влиянием психики и физиологии, механизмов жизнедеятельности организма человека (так наз. психофизиологических проблем). Некоторые исследователи используют термин «психосоматика» в узком значении для обозначения направления в современной западной медицине (так наз. психосоматическая медицина), в теоретическом отношении базирующегося на идеях психоанализа и использующего разработанные им терапевтические методы (Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание, издававшееся с 1974 по 1989 гг., онлайн версия).

«Психосоматика» (от греч. psyche - душа и soma - тело) - раздел медицинской психологии, занимающийся изучением психических факторов в развитии функциональных и органических расстройств. Существует ряд заболеваний, в которых роль психосоматических факторов чрезвычайно велика. Это гипертония, язва желудка, сахарный диабет, глаукома (<https://dic.academic.ru/>).

«Психосоматолог» - это клинический психолог, выбравший специализацию психосоматика и психотерапия соматических расстройств (<https://websmart.center/service/319>, <http://astasia.ru/psixolog-klinicheskij-psixolog-psixosomatolog-i-psixiatr-chem-otlichiya.html>).

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «Психосоматолог» представляет собой название специалиста в области психосоматических проблем или заболеваний, возникших на нервной почве.

Следует указать, что в медицине, в том числе, в сфере психического здоровья человека существует четкое указание на специалистов, занимающихся в той или

иной области деятельности. При этом, окончание «-лог» является характерным для указания в названии квалифицированных специалистов в соответствующих областях. Например, в науке «психологии» специалист «психолог», в «стоматологии» - «стоматолог», «урологии» - «уролог», «гинекологии» - «гинеколог» и так далее.

Таким образом, является очевидным, что специалист по «психосоматике» называется «психосоматолог».

Изложенное, позволяет коллегии прийти к выводу о том, что заявленное обозначение «Психосоматолог» указывает на область деятельности заявителя и указывает на назначение испрашиваемых услуг 41, 42, 44 классов МКТУ (например, исследования в области психотерапии, проведение и организация конференций, услуги медицинских клиник), является описательным, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Испрашиваемые услуги 41, 42, 44 классов МКТУ тесно связаны с товарами 16 класса МКТУ и могут быть признаны однородными, поскольку являются сопутствующими услугам, оказываемым заявителем. Товары 16 класса МКТУ, маркированные заявлением обозначением, могут нести в себе рекламный характер оказания услуг. Так, например, основным видом деятельности заявителя является проведение коллоквиумов, конгрессов, мастер-классов [обучение], где могут распространяться и использоваться блокноты, календари, авторучки, брошюры и так далее. В этой связи заявленное обозначение в отношении товаров 16 классов МКТУ также следует признать как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, помимо заявителя, иные организации, в которых числятся специалисты «психосоматологи», предоставляют услуги по лечению психосоматических заболеваний (<http://psyco.ru/napravlenie-rabotyi/dlya-vzroslyix1/psihosomatika.html>, <http://astasia.ru/psixolog-klinicheskij-psixolog-psixosomatolog-i-psixiatr-chem-otlichiya.html>).

На основании изложенного заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака, поскольку оно не способно выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака, индивидуализировать товары и услуги юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Заявитель ссылается на приобретенную различительную способность заявленного обозначения. Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые в результате длительного и активного использования заявителем при маркировке производимой им продукции и / или оказании услуг стали ассоциироваться у потребителей исключительно с данным лицом.

Анализ документов (1-24), представленных в обоснование соответствующего довода, показал следующее.

Представленные документы свидетельствуют о том, что заявитель осуществляет качественную подготовку профессиональных специалистов по психосоматической медицине, в том числе, «специалистов-психосоматологов» - из числа лиц, имеющих высшее психологическое образование. Заявителем до даты приоритета заявки №2018718297 на государственную регистрацию товарного знака «Психосоматолог» проводились учебные циклы «специалистов-психосоматологов» по различным темам, имеющим отношение к современной психотерапии психосоматических болезней. Проводился кастинг для участия в целевой благотворительной программе по подготовке «специалистов-психосоматологов». Представлен реестр сертифицированных «специалистов-психосоматологов» Российской Федерации.

Вместе с тем, коллегия сочла необходимым отметить, что представленных документов не достаточно для вывода о том, что обозначение «Психосоматолог» в результате его длительного использования по оказанию определенных услуг четко ассоциируется с заявителем, и приобрело различительную способность на территории Российской Федерации. Так, часть анализируемых материалов содержит указание на название квалификации «специалиста-психосоматолога» или

«психосоматолог» и оказание услуг психологического консультирования «психологом-психосоматологом», но не подтверждают оказание испрашиваемых услуг и производство товаров под данным обозначением.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не представлено сведений об объемах оказываемых услуг и производстве товаров, а также о реализации товаров, маркированных заявленных обозначением, и оказываемых услуг, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров/услуг, включая результат социологических опросов.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что довод заявителя о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности следует признать недоказанным.

С учетом вышеизложенного, коллегия считает, что приведенные сведения не подтверждают факт того, что российский потребитель воспринимает заявленное обозначение в качестве средства индивидуализации товаров и услуг заявителя.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 16, 41, 42, 44 классов МКТУ как противоречащее пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.11.2019,
оставить в силе решение Роспатента от 23.07.2019.**