

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.08.2022, поданное ООО «Гранти-мед», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021723010, при этом установлено следующее.



Обозначение « » по заявке №2021723010 подано 16.04.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении следующих услуг 44 класса МКТУ:

44 - аренда хирургических роботов; больницы; ваксинг; дезинтоксикиация токсикоманов; депиляция восковая; диспансеры; дома с сестринским уходом; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; лечение с помощью животных [зоотерапия]; логопедия; маникюр; массаж; обследование медицинское; ортодонтия; осеменение искусственное; парикмахерские; пирсинг; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; помощь акушерская; помощь паллиативная; приготовление

фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; салоны красоты; санатории; скрининг; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; советы по диете и питанию; стоматология; татуирование; терапия мануальная [хиропрактика]; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги в области ароматерапии; услуги визажистов; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги медсестер на дому; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги ортодонтические; услуги по исправлению дефектов речи; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая; хосписы; центры здоровья.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021723010 было принято 29.11.2021.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для всех заявленных услуг на основании пункта 2 статьи 1483 Кодекса, поскольку включает элемент в виде стилизованного изображения креста оранжевого цвета с окантовкой белого цвета, который сходен до степени смешения с официальной эмблемой Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца (также известного как Международный Красный Крест). Женевская конвенция 1949 года закрепила правовой статус МККК, поэтому знак Красного Креста (и Красного Полумесяца) охраняется во всем мире (см. <http://www.icrc.org>; <http://www.redcross.ru/>; <http://spbredcross.org/>).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1231.1 Кодекса официальные символы, наименования и отличительные знаки, их узнаваемые части или имитации могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации.

Учитывая, что заявителем не было представлено согласие соответствующего компетентного органа (в данном случае - Российского Красного Креста), то элемент красный крест не может быть включен в заявленное обозначение в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Роспатент 30.08.2022, заявитель, ссылаясь на пункт 39 Правил ППС и пункт 2 статьи 1497 Кодекса, для устранения причин, препятствующих предоставлению правовой охраны заявленному обозначению, просит внести изменения в цветовое сочетание заявленного обозначения и на основании вышеизложенного принять решение о регистрации товарного знака с учётом внесенных изменений.

К возражению приложено заявление о внесении изменений в документы заявки и заявляемое обозначение с внесенными изменениями.

На заседании коллегии, состоявшемся 03.10.2022, заявителю было указано на выявленные дополнительные обстоятельства, не указанные в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно: на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что обусловлено сходством до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству №217181 в отношении однородных услуг.

Заседание коллегии было перенесено для ознакомления заявителя с указанными дополнительными обстоятельствами и подготовки позиции по этому вопросу.

Ознакомившись с дополнительными обстоятельствами, препятствующими регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, заявитель представил свои пояснения, содержащие следующие доводы.

По мнению заявителя, заявленное на регистрацию обозначение «Гранти-Мед» не совпадает с противопоставленным товарным знаком «ГрандМед» ни графически, ни фонетически, ни семантически, следовательно, перепутать данные товарные знаки потребителю будет невозможно, в подтверждение чего представлен сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком:

- словесный элемент «Гранти» в заявлении обозначении не является лексической единицей, известным, общепринятым термином, указывающим на какой бы то ни было вид товара или услуг, и отсутствует в лексических и

терминологических словарях, в отличие от словесного элемента «Гранд» товарного знака №217181, который является лексической единицей и имеет следующие семантические значения: ГРАНД- [от франц. grand - большой, знатный] Первая часть сложных слов. Вносит зн. сл.: знатный, большой. Гранд-дама, гранд-диск, гранд-мотель, гранд-опера, гранд-отель, гранд-тур (Энциклопедический словарь. 2009.), ГРАНД, -а, муж. В Испании до 1931 г.: высший дворянский наследственный титул, а также лицо, имеющее этот титул (Толковый словарь Ожегова. СИ. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992), соответственно, выявленные различия в словообразовании позволяют утверждать, что сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения, могут быть легко различимы потребителем и не вызовут ассоциации о принадлежности их одному правообладателю;

- наличие в заявлении обозначении двух словесных элементов, различия в порядке и составе слогов, составе гласных и согласных, разница в ударениях, которые влияют на ритм и время произношения, по мнению заявителя, свидетельствуют об отсутствии фонетического вхождения сравниваемых обозначений одного в другое;

- существенные различия в средствах выражения, виде шрифта, составе и характере буквенных и графических символов, цветовом сочетании позволяют утверждать, что заявленное и представленное коллегией обозначения имеют визуальные различия, производят различное общее зрительное впечатление, что исключает возможность возникновения у потребителя впечатления о принадлежности сравниваемых обозначений одному правообладателю.

Заявитель также ссылается на то, что он являлся правообладателем товарного знака со словесным элементом «гранти-мед» по свидетельству № 430594, который был зарегистрирован уже после даты регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №217181, при этом отсутствие в материалах заявки «гранти-мед» уведомления о результатах проверки соответствия, свидетельствует о том, что это обозначение не было признано сходным до степени смешения с каким-либо товарным знаком и соответствовало требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации.

С учетом принятого решения административного органа относительно предоставления правовой охраны товарному знаку № 430594, заявитель рассчитывал на аналогичный подход и при регистрации заявленного обозначения.

На основании вышеизложенного, заявитель просит удовлетворить возражение и принять решение о регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг с учётом ранее представленного заявления о внесении изменений в документы заявки в части цветового сочетания заявленного обозначения.

Изучив материалы, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.04.2021) поступления заявки №2021723010 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, рег. № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые относятся к объектам, не подлежащим правовой охране в соответствии со статьей 1231.1 настоящего Кодекса, или сходны с ними до степени смешения.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1231.1 Кодекса не предоставляется правовая охрана в качестве средства индивидуализации объектам, включающим, воспроизводящим или имитирующими официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1231.1 Кодекса указанные в пункте 1 настоящей статьи официальные символы, наименования и отличительные знаки, их узнаваемые части или имитации могут быть включены в средство индивидуализации в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие

соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленаом обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 39 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе с представлением соответствующих материалов ходатайствовать о рассмотрении заявки на товарный знак с изменениями, указанными в пункте 2 статьи 1497 Кодекса, согласно которому в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

Указанное ходатайство может быть подано при условии, если испрашиваемые изменения могут устраниТЬ причины, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному обозначению, либо в случае, если без внесения соответствующих изменений в предоставлении правовой охраны должно быть отказано в полном объеме, а при их внесении - частично.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой



Гранти-Мед

комбинированное обозначение «», в верхней части композиции которого расположен графический элемент на основе овала, образованный тремя линиями переменной толщины зелёного, светло-зелёного, салатового цвета. Внутри элемента расположено стилизованное изображение креста оранжевого цвета с окантовкой белого цвета. За изображением креста расположено символическое изображение листьев, выполненное салатовым и зелёным цветом. На заднем фоне расположены линии переменной толщины, символизирующие лучи, выполненные бледно-бежевым цветом. В нижней правой части овала расположено стилизованное изображение кисти руки с раскрытой ладонью, выполненное коричневым цветом. В нижней части композиции расположено словосочетание «Гранти-Мед», выполненное стилизованным жирным шрифтом салатового цвета с окантовкой светло-зелёного цвета.

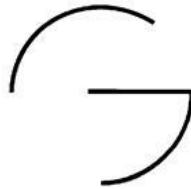
Регистрация товарного знака испрашивается в зелёном, светло-зелёном, салатовом, оранжевом, белом, бледно-бежевом, коричневом цветовом сочетании в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных выше в перечне заявки.

Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает словесный элемент «Гранти-Мед», что обусловлено его крупными размерами и центральным расположением, удобным для восприятия потребителем.

Заявитель представил ходатайство о внесении в заявленное обозначение изменений, касающихся исключения оранжевого цвета в изображении креста.

Вместе с тем, испрашиваемое изменение цветовой гаммы в изображении креста не может устраниТЬ дополнительные причины, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному обозначению, которые были выдвинуты коллегией, а именно, сходство до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству №217181 (срок действия правовой охраны продлен до 01.08.2030), зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя ООО «Клиника пластической и эстетической хирургии», Санкт-Петербург, в отношении товаров 03, 05, 10 и услуг 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №217181 представляет



собой комбинированное обозначение « Гранд**Мед** », включающее словесный элемент «ГрандМед», выполненный шрифтом, близким к стандартному, строчными и заглавными буквами русского алфавита, с выделением жирным шрифтом части слова «Мед», и изобразительный элемент в виде геометрической фигуры, образованной частями разомкнутой окружности, одна из которых переходит в горизонтальную прямую линию.

Доминирующее положение в композиции товарного знака занимает словесный элемент «Гранд**Мед**».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В соответствии с пунктом 44 Правил при определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлennом обозначении.

Таким образом, анализу на тождество и сходство подлежат словесные элементы «Гранти-Мед» и «ГрандМед», занимающие доминирующее положение в композиции сравниваемых комбинированных обозначений.

Фонетическое сходство указанных словесных элементов обусловлено наличием близких и совпадающих букв, звуков и звукосочетаний, расположенных в одинаковой последовательности (Г Р А Н Т И М Е Д – Г Р А Н Д М Е Д), при полном совпадении начальной (ГРАН-) и конечной (МЕД) частей, а также сходстве средней части, поскольку буквы Т и Д могут при произношении обозначать один звук [т].

Коллегия не может согласиться с доводом заявителя о семантическом различии сравниваемых словесных элементов в силу отсутствия смыслового значения как в слове «ГРАНТИ-МЕД», так и в слове «ГРАНДМЕД», которые представляют собой сложносоставные слова, отсутствующие в лексических и толковых словарях русского языка.

В отсутствие семантического значения в сравниваемых словах «Гранти-Мед» и «ГрандМед» определяющим является значение фонетического признака сходства, который дополнительно усиливается визуальным сходством, что обусловлено использованием одинаковых букв одного алфавита и регистра (заглавные буквы Г и М, а остальные буквы – строчные).

Кроме того, сравниваемые обозначения близки по композиции: изобразительные элементы, расположенные в верхней части, вписанные в овал, близкий к кругу, и в круг, и сходные словесные элементы в нижней части, что определяет сходное общее зрительное впечатление при их восприятии.

Коллегия также установила, что услуги 44 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, однородны услугам 42 класса МКТУ (клиники; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; косметические кабинеты; лечебницы; массаж; пластическая хирургия; помошь ветеринарная; помошь зубоврачебная; помошь медицинская; фармацевтические консультации), в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, поскольку относятся к одной родовой группе

медицинских услуг, имеющих одинаковое назначение, круг потребителей и условия оказания этих услуг, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение может вызывать сходные ассоциации в отношении однородных услуг с противопоставленным товарным знаком, что определяет вывод об их сходстве до степени смешения.

Ссылка заявителя на необходимость единого подхода к оценке рассматриваемых обозначений с учетом принципа защиты законных ожиданий в данном случае не может быть принята во внимание, поскольку товарный знак



заявителя « » по свидетельству №430594, правовая охрана которого была прекращена 05.03.2020 в связи с истечением срока действия исключительного права, имеет существенные различия как с заявленным обозначением, так и с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №217181, соответственно, при рассмотрении данного дела имеет место другая правовая ситуация.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.08.2022, изменить решение Роспатента от 29.11.2021, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021723010 с учетом дополнительных оснований.