

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 08.11.2019, поданное Негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ», Санкт-Петербург (далее – заявитель, НОУ ДПО СПбСМИ) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018718299.

Словесное обозначение «**ПСИХОСОМАТЕРАПЕВТ**» по заявке № 2018718299 было подано 04.05.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 41, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.07.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018718299 в отношении заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение «**ПСИХОСОМАТЕРАПЕВТ**» (психо - первая часть составных слов и знач. психический, напр. психогигиена, психотерапия и т.п., сома (сокращение от

соматика) - система нервно мышечного обучения (тренинг разума и тела) на основе метода Фельденкрайза, которая помогает освободиться от болей, терапевт - всякий врач, неоператор, который лечит болезнь разными внутренними и наружными средствами, но не делает операций. (<https://dic.academic.ru>) указывает на вид, свойство и назначение заявленных товаров и услуг, не обладает различительной способностью и является неохраняемым.

В заключении по результатам экспертизы со ссылкой на пункт 1 статьи 1483 Кодекса также отмечено, что обозначения, имеющие прямое указание на вид и назначение товаров и/или услуг, не подлежат правовой охране как самостоятельные, в случае включения подобных обозначений в состав комбинированных, они подлежат исключению из правовой охраны, при этом представленные заявителем дополнительные материалы не являются документальным подтверждением факта приобретения различительной способности заявленным обозначением.

В Роспатент 08.11.2019 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- на указанном экспертом сайте <https://dic.academic.ru/>, содержащем словари и энциклопедии, в разделе медицина термин «Психосоматерапевт» не обнаружен, общедоступные академические издания словарей и энциклопедий также не содержат слова «Психосоматерапевт», соответственно, не имеется никаких оснований для вывода о том, что заявленное обозначение является лексической единицей, характерной для конкретной области медицины, то есть общепринятым термином;

- утверждение экспертизы о том, что заявленное обозначение представляет собой указание на вид и свойства товаров и услуг, является ошибочным, так как оно само по себе никак не воспроизводит родовое или видовое название конкретного товара 16 класса МКТУ или услуги 41, 42, 44 классов МКТУ, приведенных в заявленном перечне, а также не является обозначением, применяемым в сфере медицинских и образовательных услуг для описания каких-то определенных характеристик (свойств), присущим таким товарам и услугам в области психиатрии, известных потребителю;

- нормативно-правовые акты Российской Федерации по государственному регулированию в сфере здравоохранения, действовавшие на дату приоритета заявленного обозначения, не содержат никаких сведений об использовании наименования «Психосоматерапевт» в качестве общепринятого термина либо указания на вид и свойства заявленных услуг;

- в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности в отношении заявленных товаров и услуг на территории Российской Федерации заявителем еще на стадии экспертизы были представлены соответствующие документы, из которых усматривается, что заявитель - НОУ ДПО СПбСМИ, был создан в 2005 году и за прошедший период времени обучил на мастер-классах повышения квалификации 416 специалистов с высшим медицинским образованием по авторской образовательной программе «ПСИХОСОМАТЕРАПЕВТ»;

- заявленное обозначение используется заявителем с 2005 года, подтверждением чего служат скриншоты сайта <http://spbpsmi.ru> за 2005, 2006 годы;

- программа учебного цикла подготовки «специалистов-психосоматерапевтов» была признана психотерапевтическим сообществом и согласована с Российской Психотерапевтической Ассоциацией;

- территории продвижение образовательных услуг по программам подготовки психосоматерапевтов расширялась путем регулярного рекламирования деятельности заявителя в сети Интернет, на различных профессиональных конференциях и путем создания благотворительных общественных организаций;

- экспертизой не выявлены источники информации, указывающие на использование обозначения «Психосоматерапевт» 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.

В возражении приведены ссылки на материалы, ранее представленные в ответ на уведомление экспертизы о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, а именно на следующие материалы:

1. Скриншоты страниц сайта <http://spbpsmi.ru> с рекламой образовательных услуг;
2. Сертификат Быстровой (психосоматерапевт);
3. Реестр специалистов ПСИХОСОМАТЕРАПЕВТов за 2005 г.;
4. Справка НОУ ДПО СПБПСМИ о количестве слушателей за 13 лет;
5. Договор о создании НОУ ДПО СПБПСМИ от 1.04.2005;
6. Программа учебного цикла СПБПСМИ «специалист- ПСИХОСОМАТЕРАПЕВТ», согласовано с Российской Психотерапевтической Ассоциацией;
7. Договор на возмездную психотерапевтическую услугу от 25.10.2005;
8. Скриншоты страниц сайта <http://spbpsmi.ru> за 2005 – 2006 годы с рекламой образовательных услуг;
9. Бухгалтерские документы, подтверждающие расходы на рекламу: авансовый отчет 10411Д от 04.11.2015, авансовый отчет 10805-Д от 08.05.2015, авансовый отчет 12105-Д от 21.05.2015, авансовый отчет 20805-Д от 08.05.2015;
10. Презентация доклада Бражникова А.В. на конференции Ментальное здоровье;
11. Программа конференции Ментальное здоровье 31.05.2019;
12. Конгресс возможности психотерапии Онкопсихосоматика 2017 Москва 12-15 октября 2017;
13. Программный флайер цикла психосоматерапевт 2005г., СПБПСМИ;
14. Скриншот конференции. Алушта 20-21.2018;
15. Договор между СПБПСМИ и Благотворительным Фондом Добрый человек 2019.

Кроме того, заявителем в материалы дела были представлены следующие материалы:

- сертификаты о владении доменами spbpsmi.ru, psychosomatica-rf.ru и свидетельства о регистрации доменных имен (16);

- счета – договоры №130 от 09.12.2015, №140 от 22.12.2016, №182 от 28.12.2017, №172 от 25.12.2018, №137 от 28.11.2019 и акты выполненных работ по этим договорам (17);

- история Whois домена «psychosomatics.ru» (18);

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о заявителе (19);

- устав и свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ юридического лица Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ», (20);

- реестры сертифицированных специалистов – психосоматерапевтов Российской Федерации за 2005 – 2019 годы (21);

- договор очно-заочного обучения на цикле учебного модуля №1 «БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА-ПСИХОСОМАТЕРАПЕВТА «ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА» №130 от 30.10.2005 между заявителем и Хасановой Е.Н., акт выполненных работ, квитанция об оплате (22);

- пригласительные флаеры Благотворительного фонда содействия внедрению в систему здравоохранения методов психосоматической медицины «Добрый человек» (23);

- скриншоты сайта psychosomatica-rf.ru (24).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.05.2018) поступления заявки №2018718299 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 (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, 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.

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 заявленном 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 №2018718299 заявлено словесное обозначение «**ПСИХОСОМАТЕРАПЕВТ**», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 41, 42, 44 классов МКТУ.

Слово «**ПСИХОСОМАТЕРАПЕВТ**» представляет собой конструкцию, составленную из корневых и словообразовательных элементов, относящихся к медицинской терминологии:

Психо (от греч. *psyche* душа) - часть сложных слов, указывающая на отношение к психике (напр., психология);

сома (от греч. *soma* — тело) - составная часть слова, означающая тело, телесный; соматический – относящийся к телу;

терапевт (от греч. *therapeutēs* — ухаживающий за больным) - врач по внутренним болезням.

(см. <https://dic.academic.ru/>).

Таким образом, несмотря на отсутствие в специальных словарях, энциклопедиях и справочниках слова «психосоматерапевт», оно однозначно указывает на специальность врача, областью деятельности которого является психосоматика.

«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).

Следует указать, что в медицине существует четкое указание на специалистов в той или иной области деятельности, соответственно, начальная часть заявленного обозначения «психосома-» и его конечная часть «-терапевт» прямо указывают на определенную специальность врача-специалиста, который занимается лечением психосоматических заболеваний и расстройств (психосоматические заболевания или психосоматические расстройства (от др.-греч. ψυχή — «дух», «душа», «сознание» и σῶμα — тело) — психогенно либо преимущественно психогенно обусловленные нарушения функций внутренних органов или физиологических систем (кровообращения, дыхания, пищеварения, мочеотделения)

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/25523/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5).

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение «ПСИХОСОМАТЕРАПЕВТ» указывает на вид, назначение и содержание заявленных услуг 41, 42, 44 классов МКТУ (оказание медицинских и образовательных услуг, обучение, организация и проведение конференций, мастер-классов, исследования в области психологии, психотерапии, в том числе

психосоматической терапии), а также на область деятельности заявителя, т.е. является описательным, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

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 заявленным 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 тому подобные товары. В этой связи заявленное обозначение в отношении товаров 16 классов МКТУ также следует признать не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель ссылается на приобретенную различительную способность заявленного обозначения, в подтверждение чего им были представлены материалы в ответ на уведомление экспертизы о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (1) – (15), на которые он ссылается в возражении, а также материалы (16) – (24), представленные на заседании коллегии.

Основная часть представленных документов представляет собой информацию, в том числе рекламную, об образовательной деятельности заявителя в области подготовки специалистов по психосоматической медицине, в том числе, «специалистов-психосоматерапевтов» - из числа лиц, имеющих высшее медицинское образование по авторской программе «ПСИХОСОМАТЕРАПЕВТ», включая программы конференций и презентации докладов, распечатки официальных приглашений на специализированный интерактивный учебный цикл «ПСИХОСОМАТЕРАПЕВТ», информационные письма (б/д), программные флаеры (1), (6), (8), (9) – (14), (23), (24).

Подтверждением подготовки специалистов с 2005 по 2019 годы являются представленные реестры сертифицированных специалистов-психосоматерапевтов Российской Федерации (3), (21), а также сертификат Быстровой С.Е.,

удостоверяющий присуждение ей квалификации «специалист-психосоматерапевт» (2). Согласно представленной справке (4) с момента государственной регистрации НОУ ДПО СПБСМИ за 13 лет было проведено обучение на мастер-классах 416 специалистов.

Вместе с тем, коллегия сочла необходимым отметить, что представленные документы не дают оснований для обоснованного вывода о том, что обозначение «ПСИХОСОМАТЕРАПЕВТ» используется именно в качестве средства индивидуализации услуг заявителя, поскольку указывает на специальность, которую получают слушатели семинаров и мастер-классов, а также для вывода о том, что это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации в качестве средства индивидуализации товаров и услуг заявителя, поскольку ссылки на название квалификации «специалиста-психосоматерапевта» или указание на авторскую программу «ПСИХОСОМАТЕРАПЕВТ» не подтверждают реальное оказание услуг и производство товаров под данным обозначением.

Из представленного договора возмездного оказания услуг психосоматического психоанализа специалистом-психосоматерапевтом (7) усматривается, что обозначение «ПСИХОСОМАТЕРАПЕВТ», в данном случае, выступает не в качестве средства индивидуализации услуги, а в качестве указания на специалиста, который проводит сеанс по психосоматическому психоанализу.

В договоре очно-заочного обучения (22) заявленное обозначение упомянуто не в качестве средства индивидуализации образовательной услуги, а как специальность, которую клиент получает в рамках образовательной услуги «Базовые компетенции консультанта-психосоматолога «Психосоматического терапевтического сообщества».

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не представлено сведений об общем объеме оказываемых услуг и производстве товаров, маркированных заявленным обозначением.

Что касается сведений о расходах на рекламу, то представленные - бухгалтерские документы (авансовые отчеты, товарные чеки) относятся к оплате

за дизайнерские работы, компьютерную обработку изображений и копировально-множительные услуги рекламных материалов к презентации образовательного цикла (8) на сумму 8950 рублей, что составляет незначительную сумму. Сведениями об общем объеме затрат на рекламу образовательных и медицинских услуг, предоставляемых заявителем, коллегия не располагает.

При этом сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении в качестве обозначения, индивидуализирующего товары и услуги заявителя, включая количество посещений сайтов, на которых представлена информация об образовательных услугах заявителя, и результаты социологических опросов, не представлены.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что довод заявителя о приобретении заявленным обозначением 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 08.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 09.07.2019.