


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 04.10.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Медицинская линия» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020728487, при этом установила следующее.






Обозначение «  » по заявке №2020728487 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 04.06.2020 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 10, 35, 44 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 26.05.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 05, 10, 35, 44 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, сводятся к следующему.

Включенный в состав заявленного обозначения символ «#» (решётка, октоторп, хеш, знак номера) является неохраемым, поскольку не обладает различительной способностью, представляет собой общепринятый символ.

Заявленное обозначение воспроизводит обозначение, под которым Общество с ограниченной ответственностью «Семейный доктор» (641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 121, пом. 1, 2) производит товары и оказывает услуги, однородные заявленным товарам и услугам 05, 10, 35, 44 классов (см. Интернет: <http://doctor-v-dom.ru>). Заявленное обозначение используется вышеуказанной организацией в одной сфере деятельности для индивидуализации производимых товаров и услуг. В материалах заявки отсутствуют документы, подтверждающие согласие компании ООО «Семейный доктор» на регистрацию заявленного обозначения для товаров и услуг 05, 10, 35, 44 классов МКТУ в качестве товарного знака от имени заявителя.

Одновременно установлено, что оно сходно до степени смешения со следующими товарными знаками «» [1] (свидетельство №575822 с приоритетом от 25.05.2015), «» [2] (свидетельство №541257 с приоритетом от 25.05.2015), «» [3] (свидетельство №506495 с приоритетом от 17.10.2012), зарегистрированными на имя Богоявленского Дмитрия Владимировича, 422220, Республика Татарстан, Агрызский р-н, д. Иж Бобья, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель привел свои аргументы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, при этом отметив следующее:

- заявитель не претендует на правовую охрану товарного знака в отношении товаров и услуг 05 и 35 класса МКТУ, в связи с чем противопоставления по свидетельствам №575822, №541257, №506495 могут быть сняты;

- заявитель также не возражает относительно признания неохраняемыми элементами символа «#» и изображения креста со стрелкой в составе заявленного обозначения;

- появление на рынке товарного знака заявителя не способно вызвать в сознании потребителя ошибочное представление о лице, оказывающем медицинские услуги, тем более принять этот товарный знак за обозначение, используемое ООО «Семейный доктор».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2020728487 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 10, 44 классов МКТУ.

Необходимо указать, что коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в том числе, для всех товаров 10 класса МКТУ в связи с наличием противопоставленных товарных знаков [1] – [3], что не было указано в заключении по результатам экспертизы оспариваемого решения Роспатента.

Заявитель, надлежащим образом ознакомленный с дополнительными обстоятельствами в уведомлении от 01.12.2021, с представленными доводами не спорил и ходатайствовал о регистрации товарного знака по заявке №2020728487 только в отношении услуг 44 класса МКТУ в дополнениях к возражению, поступивших 20.12.2021 и 27.12.2021.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (04.06.2020) поступления заявки №2020728487 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, 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:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

простые геометрические фигуры, линии, числа;

отдельны буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

общепринятые наименования;

реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

В соответствии с положениями пункта 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 заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).



Обозначение «  » по заявке №2020728487 с приоритетом от 04.06.2020 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде креста синего цвета с зеленой стрелкой, на фоне которого расположен символ «#». Справа от изображения креста друг под другом размещаются выполненные буквами русского алфавита словесные элементы «докторвдом» и их транслитерации буквами латинского алфавита «doctorvdom», где словесные части «доктор», «дом» и «doctor», «dom» представлены в синем цветовом исполнении, а буквы «в» и «v» - в зеленом. Заявленное обозначение было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров и услуг 05, 10, 35, 44 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав элемент «#» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, представляя собой общепринятый символ. Символ «#» используется перед ключевыми словами, облегчающими тематический поиск сообщений в социальных сетях и микроблогах (так называемые хештеги), см. <https://www.inetgramotnost.ru>. Символу «#» не может быть предоставлена правовая охрана в составе заявленного обозначения в силу необходимости его свободного использования для всех участников рынка. Неохраноспособность указанного элемента заявителем не оспаривается.

Что касается просьбы заявителя об исключении из правовой охраны заявленного обозначения изобразительного элемента в виде креста синего цвета с зеленой стрелкой, то она не является аргументированной. Коллегия не располагает сведениями, позволяющими прийти к выводу об отсутствии различительной способности этого элемента, в связи с чем оснований для отнесения его к категории неохраняемых элементов не имеется. Исключение же какого-либо элемента из правовой охраны товарного знака производится только на основании требований закона, а не по желанию заявителя.

Что касается приведенных в заключении по результатам экспертизы аргументов о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг) 05, 10, 35, 44 классов МКТУ, то они также не подтверждаются документально.

Так, согласно доводам заключения по результатам экспертизы, заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое Обществом с ограниченной ответственностью «Семейный доктор» (641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 121, пом. 1, 2) для производства товаров и оказывает услуги, однородных заявленным (см. Интернет: <http://doctor-v-dom.ru>).

Согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской

Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

В ходе обращения к материалам сайта <http://doctor-v-dom.ru>, домен которого администрируется неустановленным частным лицом, не было выявлено какой-либо информации о ком-либо, оказывающем услуги или производящим товары в области медицины, в том числе, упомянутом ООО «Семейный доктор». Данный сайт представляет собой блог о лечении болезней, где опубликованы две статьи неизвестного автора: «Плоскостопие – причины, симптомы, лечение» и «Наиболее распространенные травмы среди бегунов».


При этом поиск в сети Интернет сведений относительно юридического лица, ссылка на которое приводит экспертиза, показал, что по адресу «г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 121» действительно располагается медицинский центр «Семейный доктор», однако при осуществлении своей деятельности это лицо использует иное



обозначение - «» и Интернет-сайт под другим доменом - <https://shadrinsk.doctor45.ru/>.



С учетом данных обстоятельств, коллегия не располагает доказательствами



способности заявленного обозначения «  » вызывать не соответствующие действительности представления относительно изготовителя товаров (услуг) 05, 10, 35, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне рассматриваемой заявки №2020728487, в силу отсутствия ассоциирования с каким-либо лицом, в том числе, ООО «Семейный доктор». Таким образом, не усматривается оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации



товарного знака «  » для части заявленных товаров и услуг основано на выводе о наличии сходства до степени смешения между этим обозначением и противопоставленными товарными знаками «  » [1] (свидетельство

№575822 с приоритетом от 25.05.2015), «  » [2] (свидетельство №541257 с приоритетом от 25.05.2015), « **domdoctor** » [3] (свидетельство №506495 с приоритетом от 17.10.2012), принадлежащими иному лицу.

Товарный знак [1] зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ *«прокат офисного оборудования и аппаратов; аренда площадей для размещения рекламы; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; оформление витрин; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; прокат торговых стендов; прокат рекламных щитов; демонстрация товаров; продвижение продаж для третьих лиц; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; управление процессами обработки заказов товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка*

и обеспечение предпринимателей товарами]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; прокат торговых стоек; телемаркетинг; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров».

Товарные знаки [1], [2] зарегистрированы для услуг 35 класса МКТУ «*организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; распространение образцов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продвижение товаров для третьих лиц; реклама; демонстрация товаров; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная».*

Следует констатировать, что заявителем не оспаривается сходство

заявленного обозначения «  » и противопоставленных товарных

знаков «  » [1], «  » [2], «domdoctor» [3], а также

однородность товаров и услуг 05, 10, 35 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены. При этом следует отметить, что товары 05, 10 классов МКТУ заявленного обозначения, представляющие собой лекарственные средства, ветеринарные и гигиенические препараты, различные материалы медицинского назначения, связаны с услугами 35 класса МКТУ по их реализации, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки. Что касается услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, то они относятся к такому роду деятельности как продвижение товаров, т.е. совпадают как вид/род, имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] – [3], имеющие высокую степень сходства и однородность товаров (услуг), признаются сходными до степени смешения, что препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса для всех товаров и услуг 05, 10, 35 классов МКТУ.

Вместе с тем, противопоставленные товарные знаки [1] – [3] не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.10.2021, отменить решение Роспатента от 26.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020728487.