

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 (Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.12.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №781623, поданное Арбитайло Яном Юзефовичем, г. Тюмень (далее – лицо, подавшее возражение; Арбитайло Я.Ю.), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ДОКТОР-А**» по заявке №2020707012 с приоритетом от 13.02.2020 зарегистрирован 02.11.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №781623 в отношении услуг 44 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Открытого акционерного общества «Многопрофильный клинико-диагностический центр «Доктор-А» (ООО «Доктор-А»), 625049, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 121, помещение 3 (далее – правообладатель; ООО «Доктор-А»), информация о чем была опубликована 02.11.2020 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №21 за 2020 год.

Согласно доводам поступившего возражения регистрация товарного знака по свидетельству №781623 не соответствует требованиям, установленным положениями пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку произведена в нарушение авторских прав

Арбитаило Я.Ю. на результат творческого труда, представляющим собой рисунок (изображение) «**ДОКТОРА**».

Согласно доводам возражения авторство Арбитаило Я.Ю. на рисунок (изображение) «**ДОКТОРА**», созданный в декабре 2003 г., подтверждается Решением Калининского районного суда города Тюмени от 10.02.2020 и Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от 09.11.2020. При этом регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №781623 была произведена без разрешения автора Арбитаило Я.Ю.

По мнению Арбитаило Я.Ю., оспариваемый товарный знак «**ДОКТОР-А**» по свидетельству №781623 имеет фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия с созданным им рисунком (изображением), не изменяющим его сущность, а также сопоставляемые объекты интеллектуальных прав связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента.

Ранее Роспатентом было принято решение от 07.04.2021 об удовлетворении возражения Арбитаило Я.Ю. и признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «**ДОКТОРА**» по свидетельству №664730, законность и обоснованность которого подтверждена решением Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2021 по делу №420/2021.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №781623 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения Арбитаило Я.Ю. были представлены следующие документы (копии):

- (1) Решение Калининского районного суда города Тюмени от 10.02.2020;
- (2) Определение Калининского районного суда города Тюмени от 20.07.2020;
- (3) Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от 09.11.2020;

(4) Сведения о товарном знаке по свидетельству №781623.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №781623 был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- при рассмотрении поступившего возражения Роспатент ограничен рамками доводов лица, его подавшего, которые в данном случае сводятся к нарушению его авторского права;

- при сопоставлении объекта авторского права и товарного знака необходимо руководствоваться исключительно правилами определения сходства обозначений без сопоставления товаров (услуг), для которых такие обозначения используются, без анализа восприятия сравниваемых обозначений как произошедших из одного коммерческого источника, а также без выявления наличия у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно лица оказывающего услуги;

- согласно абзацу седьмому пункта 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения: произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства, а включенные в объекты авторских слова и словосочетания, именно как фонемы и лексические единицы с определенными смысловыми значениями, сами по себе не охраняются в составе таких (графических) объектов авторского права;

- оспариваемый товарный знак «ДОКТОР-А» является словесным, выполнен стандартным шрифтом без какой-либо графической проработки, произведением дизайна не является;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленное произведение искусства (рисунок) не являются тождественными, отличаются своей формой ввиду наличия в объекте авторского права горизонтальной черты над словесным элементом «ДОКТОР», по окончании которой расположено обозначение, визуально ассоциирующиеся с буквой русского алфавита «А», внутри которой изображен

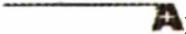
белый крест и небольшое ответвление, так называемый «клювик» в левой верхней части буквы «А», в виде «  »;

- словесный элемент оспариваемого товарного знака «ДОКТОР-А» действительно фонетически входит в состав противопоставленного произведения искусства (рисунка), но он не является оригинальным, выполнен в черно-белом цвете, из букв кириллического алфавита, оформленных стандартным полужирным шрифтом Word для Microsoft, не является сильным, поскольку используется различными правообладателями, например, в товарных знаках «ДОКТОР» по свидетельству №282272, «ДОКТОР ЙОД» по свидетельству №316229, «ДОКТОР ЛЕС» по свидетельству №360757, «ДОКТОР АЙС» по свидетельству №383361 и др.;

- слово русского языка «ДОКТОР», входящее в состав сравниваемых обозначений, является распространенной лексической единицей русского языка, которая для правообладателя товарного знака, осуществляющего деятельность в области здравоохранения, имеет буквальное значение и не может являться объектом авторского права;

- так, слово «доктор» - это врачеватель, лекарь, медик, целитель, эскулап, дантист, знахарь, костоправ, фельдшер, врач / специалист с высшим медицинским образованием, а буква «А» означает высший класс в части критерия качества товара (работ / услуг);

- авторское право лица, подавшего возражение, на слово «доктора», не доказано материалами возражения, в частности, никакими документами не подтверждено, что неизобразительные элементы товарного знака созданы творческим трудом Арбитайло Я.Ю., а также в материалы дела не представлены доказательства относительно степени известности произведения « »;

- элементы оспариваемого товарного знака «ДОКТОР-А» не являются сходным ни по графическому ни семантическому критериям с фрагментом произведению искусства в виде «  », при этом, в возражении отсутствуют документы, которые подтверждали бы наличие на дату приоритета оспариваемого товарного знака известность указанного изображения как объекта авторского права, принадлежащего Арбитайло Я.Ю.;

- таким образом, ввиду отсутствия в оспариваемом товарном знаке оригинальных фрагментов объекта, который охраняется авторским правом, законных оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не имеется;

- словесный элемент «ДОКТОР-А» представляет собой оригинальную часть фирменного наименования правообладателя товарного знака по свидетельству №781623, которое было создано путем реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества «Многопрофильный клинико-диагностический центр «Доктор-А» (ОАО «Доктор-А»).

В силу изложенного правообладатель просит отказать в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №781623.

К отзыву правообладателя прилагаются следующие документы (копии):

- (5) Решение о создании ОАО «Доктор-А» от 29.12.2003;
- (6) Устав ОАО «Доктор-А» с изменениями;
- (7) Свидетельство о государственной регистрации ОАО «Доктор-А» от 14.01.2004;
- (8) Свидетельство о постановке на налоговый учет ОАО «Доктор-А» от 07.11.2017;
- (9) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ОАО «Доктор-А»;
- (10) Договор №19-16/П купли-продажи акций, приватизируемых на аукционе от 02.09.2016;
- (11) Решения единственного акционера ОАО «Доктор-А» от 31.10.2016;
- (12) Уведомление о снятии с налогового учета ОАО «Доктор-А» от 07.11.2017;
- (13) Лист о внесении записи в ЕГРЮЛ (ГРН 2177235438667) от 07.11.2017;
- (14) Лист о внесении записи в ЕГРЮЛ (ОГРН 1177232032185) от 07.11.2017;
- (15) Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Доктор-А» от 07.11.2017;
- (16) Устав ООО «Доктор-А» от 31.10.2016;

(17) Приказ «О вступлении в должность единоличного исполнительного органа»;

(20) Изменения в Устав ООО «Доктор-А» от 03.06.2020;

(21) Лист записи о государственной регистрации изменений в Устав ООО «Доктор-А» от 17.06.2020;

(22) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Доктор-А»;

(23) Распечатка скриншот-страниц интернет-сайта: <https://onlinepatent.ru/>;

(24) Выписка из реестра лицензий в отношении ООО «Доктор-А» по состоянию на 21.06.2021.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующего на заседании коллегии представителя правообладателя, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (13.02.2020) оспариваемого товарного знака по свидетельству №781623 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Исходя из положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или

искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительного права на средство индивидуализации ООО «Доктор-А» и объекта авторского права Арбитайло Я.Ю., которые, по мнению лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения. Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание наличие спора о данных объектах интеллектуальных прав, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Арбитайло Я.Ю. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №781623.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №781623 произведена в нарушение требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ДОКТОР-А**» по свидетельству №781623 с приоритетом от 13.02.2020 является словесным, включает в свой состав выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита слово «ДОКТОР», а также написанную через дефис заглавную букву «А» также в стандартном шрифтовом исполнении.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №781623 предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ *«больницы; дезинтоксикация токсикоманов; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; логопедия;*

мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; обследование медицинское; ортодонтия; паллиативная помощь; помощь акушерская; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; скрининг; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; стоматология; услуги бальнеологических центров; услуги домов для выздоравливающих; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги оптиков; услуги ортодонтические; услуги по исправлению дефектов речи; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая».

Согласно материалам возражения (1), (2), (3) за Арбитайло Я.Ю. в судебном порядке было признано авторское право на рисунок (изображение) «**ДОКТОРА**», творческий характер этого произведения искусства (дизайна), а также время его создания (конец 2003 года - начало 2004 года), что предшествует дате (13.02.2020) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №781623.

Созданное Арбитайло Я.Ю. произведение искусства (дизайна) «**ДОКТОРА**» представляет собой комбинацию словесного элемента «ДОКТОР», выполненного в стандартном шрифтовом исполнении заглавными буквами русского алфавита, и графического элемента в виде буквы «А» с характерным «клювиком» в левой верхней части и горизонтальной полосой, исходящей из вершины буквы «А» и расположенной над графемами, входящими в состав слова «ДОКТОР».

Вступивший в силу судебный акт (1) о наличии авторского права Аритайло Я.Ю. произведение искусства (дизайна) «**ДОКТОРА**» имеет преюдициальное значение для рассмотрения настоящего возражения, поскольку установленные им факты, касаются сторон по настоящему делу – лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №781623. Установленные этим судебным решением факты в рамках административного рассмотрения настоящего возражения переоценке не подлежат.

Следует констатировать, что пункт 9 статьи 1483 Кодекса не допускает регистрацию в качестве товарного знака обозначения, которое тождественно или сходно до степени смешения с произведением искусства или его фрагментом без согласия обладателя авторского права. В деле заявки №2020707012 отсутствует согласие Арбитайло Я.Ю. на регистрацию спорного обозначения « **ДОКТОР-А** » в качестве товарного знака.

Вместе с тем для рассмотрения настоящего спора в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 1483 Кодекса следует также установить, является ли спорное обозначение « **ДОКТОР-А** » само по себе объектом авторского права в соответствии с требованиями статьи 1259 Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также способа его выражения.

Исходя из подходов суда, сформулированных в пункте 80 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 Кодекса в их взаимосвязи таковыми является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.

Обозначение « **ДОКТОР-А** » представляет собой комбинацию лексической единицы русского языка «ДОКТОР» (где «доктор» - то же, что врач, см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/50518>) и буквы «А», написанных через дефис и при этом имеющих стандартное шрифтовое исполнение.

В распоряжении коллегии отсутствует информация о том, что полученное в результате комбинации элементов «ДОКТОР», орфографического знака «дефис» и буквы «А» обозначение « **ДОКТОР-А** » обладает творческим характером,

поскольку все графемы в этом обозначении имеют стандартное шрифтовое исполнение. Сведений о наличии авторского права Арбитайло Я.Ю. на указанное шрифтовое исполнение буквенных элементов оспариваемого товарного знака в возражении не приводится.

Аналогичный вывод можно сделать и по отношению к выполненному стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесному элементу «ДОКТОР» в принадлежащем Арбитайло Я.Ю. объекте авторского права «**ДОКТОРА**», которое может рассматриваться в качестве такового только благодаря наличию в его составе графического элемента «», выполнение которого носит творческий характер.

Наличие в составе оспариваемого товарного знака «**ДОКТОР-А**» и противопоставленного объекта авторского права «**ДОКТОРА**» одной и той же лексической единицы русского языка «ДОКТОР» в стандартном шрифтовом исполнении не приводит к выводу о нарушении авторских прав Арбитайло Я.Ю. на принадлежащее ему произведение искусства (дизайна). Имеющиеся в составе сравниваемых обозначений элементы «- А» и «» не имеют визуального сходства, а, кроме того, буква «А» в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №781623, как отмечалось выше, имеет стандартное шрифтовое исполнение, и автором этого шрифта Арбитайло Я.Ю. не является.

В силу указанных обстоятельств сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак «**ДОКТОР-А**» по свидетельству №781623 представляет собой обозначение, не соответствующее требованиям, предусмотренным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса, не представляется возможным.

Относительно приведенного в отзыве правообладателя довода о необходимости подтверждения известности произведения искусства (дизайна), принадлежащего Арбитайло Я.Ю., необходимо указать, что пунктом 9 статьи 1483 Кодекса такие требования предусмотрены только в отношении названий произведений науки, литературы или искусства.

В части довода лица, подавшего возражение, относительно признания Роспатентом недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664730, следует отметить, что указанное не имеет отношения к настоящему возражению, поскольку в рамках упомянутого спора исследовались обозначения «**ДОКТОРА**» и «**ДОКТОРА**», которые включали сходные до степени смешения графические элементы, обладающие признаком творческого характера и относящиеся к объектам, охраняемым нормами авторского права.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, отсутствуют основания для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №781623 была предоставлена с нарушением требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.12.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №781623.