

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.11.2022, поданное ООО «Семейная стоматология «БЕЛАЯ ЛИЛИЯ», Тюменская обл., рп. Богандинский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022706178 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022706178, поданной 03.02.2022, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне, в соответствии с заявлением о внесении изменений в перечень от 01.05.2022 г.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:



в цветовом сочетании: «белый, голубой, светло-голубой, светло-серый».

Роспатентом 18.11.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022706178 в отношении всех услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне, в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарным знаком: «**Белая лилия**» [2], зарегистрированным ранее по свидетельству № 224943 с приоритетом от 12.04.2000 (дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 12.04.2030 г.) на имя ООО "АвантаСайнс", 117218, Москва, ул. Кржижановского, 24/35, корп. 4, в отношении услуг 42 класса МКТУ «*медицинский, гигиенический и косметический уход*», однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ;
- экспертизой отмечена высокая степень фонетического и семантического сходства сравниваемых обозначений и однородность сравниваемых услуг 42 и 44 классов МКТУ, несмотря на внесение изменений в заявленный перечень услуг 44 класса МКТУ по исключению позиций «*помощь медицинская; уход за больными*».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 29.11.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.11.2022.

Доводы возражения, поступившего 29.11.2022, сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с мнением экспертизы, что заявленные услуги 44 класса МКТУ однородны услугам 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [2]. Таким образом, товарный знак [2] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака;
- принадлежность к одному классу классификации товаров и услуг в соответствии с Ниццким соглашением не имеет решающего значения при оценке однородности товаров и услуг;
- согласно ФЗ РФ № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» утверждено право пациента на получение ухода в период оказания ему медицинской помощи. При этом понятия «уход» и «медицинская помощь» четко разделены - уход не является частью медпомощи и осуществляется дополнительно;
- уход за пациентом - комплекс мероприятий по осуществлению гигиены, направленный на облегчение состояния пациента и способствующий его выздоровлению. Среди видов ухода различают общий и специализированный уход. Уход включает оказание помощи пациенту в обеспечении физиологических

потребностей его организма, не является частью медпомощи и осуществляется дополнительно;

- заявленные услуги 44 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ противопоставленного знака [2] имеют разную родовую и видовую принадлежность, а также разное назначение. Более того, данные услуги имеют разный круг потребителей и разные условия реализации;

- заявленные услуги 44 класса МКТУ *«услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; физиотерапия»*, которые теоретически могут включать уход за пациентами, заявитель просит исключить из перечня услуг, для которых испрашивается правовая охрана;

- в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ *«консультации по вопросам фармацевтики; помощь зуборачебная; прокат медицинского оборудования; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги по оценке состояния здоровья»* услуги медицинского, гигиенического и косметического ухода не предусматриваются;

- заявитель оспаривает сходство сравниваемых обозначений [1] и [2], в том числе отмечает отдельные графические отличия, обусловленные тем, что в заявленном комбинированном обозначении [1] присутствует оригинальный графический элемент в виде авторской графической стилизации в виде цветка, выполненный в характерной манере и цветах. Использование в заявленном обозначении [1] оригинальной графической манеры затрудняет его прочтение. В подтверждение данного довода заявитель ссылается на судебную практику: дело № СИП-693/2016;

- заявитель с 2019 года предоставляет услуги зуборачебной помощи, а также сопутствующие услуги диагностического характера (<https://белая-лилия72.рф/>). Заявленное обозначение [1] в точности повторяет фирменное наименование заявителя, которое содержит прямое указание на узкую сферу медицинских услуг – «семейная стоматология»;

- правообладатель противопоставленного знака [2] ООО «АвантаСайнс», является частью ОАО «Аванта» (предыдущего правообладателя). Компания занимается производством парфюмерно-косметической продукции (<https://www.avnt.ru/company/>). В открытых источниках информации нет сведений о

том, что компания оказывает какие-либо медицинские услуги, в том числе услуги по уходу;

- указанные выше обстоятельства минимизируют возможность введения потребителя в заблуждение, относительно лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного в возражении, поступившем 29.11.2022, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания коллегии.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (03.02.2022) заявки № 2022706178 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Согласно пункту 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Белая лилия» и стилизованного изображения цветка, заключенного в окружность. Цветовое сочетание заявленного обозначения [1]: «белый, голубой, светло-голубой, светло-серый».

Заявитель в возражении оспаривает сходство сравниваемых обозначений [1] и [2], а также однородность сопоставляемых услуг 42 и 44 классов МКТУ, указанных в перечнях.

В соответствии с материалами возражения и ранее внесенными изменениями от 09.06.2022 в заявленный перечень регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении следующих услуг 44 класса МКТУ *«консультации по вопросам фармацевтики; помощь зубоврачебная; прокат медицинского оборудования; стоматология; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги по оценке состояния здоровья»*.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы приведен товарный знак «**Белая лилия**» [2], зарегистрированный ранее по свидетельству № 224943 с приоритетом от 12.04.2000 (дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 12.04.2030). Правообладатель:

ООО «АвантаСайнс», Москва. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 42 класса МКТУ «*медицинский, гигиенический и косметический уход*».

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимым элементом заявленного обозначения [1] является элемент «Белая лилия», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, поскольку именно он обуславливает индивидуализирующую способность обозначения в целом.

Противопоставленный товарный знак [2] имеет полное звуковое и смысловое вхождение в заявленное обозначение [1]. То есть сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «Белая лилия», входящего в их состав. Так, согласно словарным данным «Белая лилия» (или белоснежная лилия, или чисто-белая лилия) - это многолетнее луковичное растение; вид рода «Лилия». Это единственный вид со средиземноморским типом развития. Широко распространена на Балканах и Западной Азии. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют различия, обусловленные графической проработкой, наличием дополнительных изобразительных элементов, использованием разных шрифтов, а также цветового сочетания в заявленном обозначении [1]. Данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности. Однако, выполнение словесных элементов «Белая лилия» в сравниваемых обозначениях [1] и [2] буквами русского алфавита визуально сближает сопоставляемые обозначения. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения сравниваемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение

возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначений. См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Как было установлено выше, словесные элементы сравниваемых обозначений [1] и [2] обладают фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «Белая лилия», что обуславливает высокую степень сходства сравниваемых обозначений и определяет вероятность их смешения.

С учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений риск их смешения в гражданском обороте увеличивается, и однородность анализируемых услуг должна оцениваться широко.

Анализ однородности сравниваемых услуг 42 и 44 классов МКТУ, указанных в перечнях, показал следующее.

Перечень противопоставленного товарного знака [2] содержит такие услуги 42 класса МКТУ как *«медицинский, гигиенический и косметический уход»*.

Согласно электронному словарю <https://official.academic.ru/> «медицинский уход» - «...В узком значении термин «медицинский уход» представляет собой комплекс манипулятивных вмешательств, выполняемых медицинской сестрой самостоятельно или по назначению врача и направленных на удовлетворение базовых (в первую очередь физиологических) потребностей пациента. Общий медицинский уход - мероприятия, проводимые независимо от характера болезни. Специальный медицинский уход - мероприятия, применяемые только при определенных заболеваниях (болезни легких, сердца, желудочно-кишечного тракта и других)...». Таким образом, услуга 42 класса МКТУ «медицинский уход» противопоставленного товарного знака [2] связана с медициной и оказанием медицинской помощи.

Заявленные услуги 44 класса МКТУ *«консультации по вопросам фармацевтики; помощь зубоврачебная; стоматология; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги по оценке состояния здоровья»* ограниченного перечня

обозначения [1] и услуги 42 класса МКТУ «*медицинский уход*» противопоставленного товарного знака [2] относятся к одному родовому понятию «*услуги общемедицинские и лечебно-профилактические*», имеют общее назначение (для лечения, улучшения или поддержания здоровья), общий круг потребителей (пациенты, которым требуется медицинская помощь или помощь в поддержании здоровья), совместно встречаются в гражданском обороте, относятся к одному и тому же сегменту рынка, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, что свидетельствует об их однородности.

Заявленная услуга 44 класса МКТУ «*прокат медицинского оборудования*» и услуга 42 класса МКТУ «*медицинский уход*» противопоставленного товарного знака [2] связаны с медициной, имеют общее медицинское назначение, относятся к одному и тому же сегменту рынка. При этом услуги проката медицинского оборудования могут осуществляться также и в области медицинского ухода. Указанные обстоятельства свидетельствуют об однородности данных услуг.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 44 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Доводы о фактической деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [2] не опровергают вывод коллегии о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те услуги, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения [1] и имеющегося противопоставления [2], которые, как было установлено выше, являются однородными.

Приведенные сведения из судебной практики (например, дело № СИП-693/2016) не имеют преюдициального значения. При этом делопроизводство по

каждой заявке ведется независимо, с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.11.2022, оставить в силе решение Роспатента от 18.11.2022.