

**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 18.05.2023 возражение Инкаровой Марины Викторовны, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021748372, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021748372 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 02.08.2021 на имя заявителя в отношении услуг 44 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.02.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021748372 в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для заявленных услуг 44 класса МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «Офтальмологический центр» (где «ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ» - раздел медицины, занимающийся глазными болезнями, их лечением и профилактикой, см.

«Толковый словарь Ожегова», С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/149030>, «ЦЕНТР» - место сосредоточения какой-либо деятельности, см. «Большой Энциклопедический словарь», 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/320034>) в отношении заявленных услуг не обладает различительной способностью, указывает на видовое наименование предприятия, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «Доктор Сергей Сергеевич Коновалов/Doctor Sergey Sergeevich Konovalov» (свидетельство №745135 с приоритетом от 14.10.2019) на имя Коновалова Сергея Сергеевича, 192289, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 36, корп. 3, кв. 341 для однородных услуг 44 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для заявленных услуг 44 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается наличие сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №745135, а указывается на наличие письменного согласия (далее – письмо-согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021748372 от правообладателя этого противопоставленного товарного знака. Заявитель также обращает внимание на тот факт, что область деятельности заявителя и владельца противопоставленного товарного знака различна. Правообладатель противопоставленного товарного знака Коновалов Сергей Сергеевич известен как врач в области биоэнергетики и исцеления, Коновалов Михаил Егорович оказывает услуги в области офтальмологии.

Оригинал письма-согласия от Коновалова Сергея Сергеевича представлен на заседании коллегии 20.06.2023.

На заседании коллегии заявителем было подано ходатайство с просьбой изложить позицию 44 класса МКТУ «услуги оптиков/офтальмологов» в следующей редакции, а именно: «услуги оптиков».

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021748372 в отношении сокращенного перечня услуг 44 класса МКТУ, а именно: «обследование медицинское; помочь медицинская; услуги медицинских клиник; услуги оптиков; услуги терапевтические».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (02.08.2021) поступления заявки №2021748372 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 пунктом 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные

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. 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.

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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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.

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 заявлении обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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).

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).

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Комбинированное обозначение « » по заявке №2021748372 с приоритетом от 02.08.2021 состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного глаза и схематического изображения лазерного луча и словосочетания «Офтальмологический центр Коновалова», выполненного стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита зеленого цвета.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении сокращенного перечня услуг 44 класса МКТУ: «обследование медицинское; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; услуги оптиков; услуги терапевтические».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



«   » по заявке №2021748372 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарного знака по свидетельству №745135 с приоритетом от 14.10.2019, зарегистрированным в отношении товаров и услуг 03, 16, 35, 41, 42, 44 классов МКТУ на имя Коновалова Сергея Сергеевича.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения



«   » и противопоставленного товарного знака «   » по свидетельству №745135, а также однородность услуг 44 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: Коновалов Сергей Сергеевич предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021748372 на имя Инкаровой Марины Викторовны для всех заявленных услуг 44 класса МКТУ, а именно: «обследование медицинское; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; услуги оптиков; услуги терапевтические».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия

правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения



» и

« Доктор Сергей Сергеевич Коновалов/Doctor Sergey Sergeevich Konovalov » не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №745135 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №745135 для всех услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2021748372, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака « Офтальмологический Центр Коновалова » для услуг 44 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2021748372 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении исключение из правовой охраны элемента словесного элемента «Офтальмологический центр» заявителем не оспаривается.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.05.2023, отменить решение Роспатента от 27.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021748372.**