


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 19.05.2020.

Данное возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью “ДИОН” (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018754564, при этом установлено следующее.

Заявка №2018754564 на регистрацию комбинированного обозначения «  » была подана на имя заявителя 10.12.2018 в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 29.01.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018754564. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1, пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент "CLINIC" (в переводе с английского языка - клиника, см. например, <https://www.multitrans.ru>) в отношении заявленных услуг 44 класса является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид услуг, представляет собой видовое наименование предприятия.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с



товарным знаком " ", зарегистрированным под №503964 на имя Общество с ограниченной ответственностью "МИЛЛЕНИУМ ФИТНЕС ХОЛДИНГ", 115211, Москва, Каширское шоссе, д. 55А, с приоритетом от 09.11.2020 для однородных услуг 44 класса (см. открытые реестры, www.fips.ru).

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для всех заявленных услуг 44 класса на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.05.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное и противопоставленное обозначения производят на потребителя разное общее зрительное впечатление, обусловленное различным цветовым исполнением, стилем исполнения, разным видом букв в словесном элементе, имеющих разное графическое начертание, в силу применения разных алфавитов и шрифтов, а также за счет разного композиционного построения. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о низкой степени визуального сходства сравниваемых обозначений;
- заявленное противопоставленное обозначения содержат в себе словесные элементы «millennium» и «МИЛЛЕНИУМ» соответственно, совпадающие

по фонетическому звучанию и это единственные сходные элементы в данных сравниваемых обозначениях;

- наличие в сравниваемых обозначениях неохранных элементов «clinic» и «ФИТНЕС ГРУПП» значительно влияют на общие семантические ассоциации, в связи с чем, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения по семантическому критерию сходства;

- на стадии экспертизы заявитель сократил перечень притязаний услуг 44 класса МКТУ до «консультации по вопросам фармацевтики, салоны красоты, стоматология, санатории, служба санитарная, услуги домов для выздоравливающих, услуги терапевтические, уход за больными, физиотерапия, хирургия пластическая», в связи с чем, отсутствуют препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2018754564.

Вместе с тем, на заседании коллегии, состоявшемся 26.08.2020 заявитель указал на приобретение исключительных прав на противопоставленный товарный знак по свидетельству №503964 в отношении всех услуг 44 класса МКТУ, в связи с чем есть основания для регистрации заявленного обозначения заявке по №2018754564 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (10.12.2020) заявки №2018754564 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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, 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.

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 и услуг, в том числе, в рекламе товаров и услуг их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 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 обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Заявленное обозначение «  millennium clinic » является комбинированным, словесная часть «millenium clinic» выполнена в два слова, «millenium» и «clinic» стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде квадрата, внутри которого расположена латинская буква “m”. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ «*больницы, консультации по вопросам*


фармацевтики, салоны красоты, стоматология, санатории, служба санитарная, услуги домов для выздоравливающих, услуги медицинских клиник, услуги терапевтические, уход за больными, физиотерапия, хирургия пластическая, помощь медицинская».

Анализ словарно-справочных источников информации показал следующее:

Словесный элемент «clinic» заявленного обозначения в переводе с английского языка на русский означает «клиника; больница» - медицинское учреждение, в котором кроме стационарного лечения больных проводится преподавательская и научно исследовательская работа (см. <https://translate.yandex.ru>, <https://dic.academic.ru>, Современная энциклопедия), то есть, данное слово содержится в словарях и имеет самостоятельное семантическое значение - является наименованием организации, указывает на вид деятельности заявителя, в связи с чем, является неохраняемым, что правомерно указано в решении экспертизы. Данный факт заявителем в возражении не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ основано на наличии



сходного до степени смешения товарного знака «» по свидетельству №503964. Сходство обусловлено фонетическим сходством и семантическим тождеством словесных элементов «millenium»/«МИЛЛЕНИУМ» входящих в состав сравниваемых обозначений.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 29.01.2020.

К указанным обстоятельствам относится переход исключительного права на противопоставленный товарный знак №503964 в отношении всех

услуг 44 класса МКТУ на имя заявителя на основании государственной регистрации договора о распоряжении исключительным правом на товарный знак №РД0337547 от 29.07.2020.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в регистрации товарного знака для заявленных услуг 44 класса МКТУ, основанную на несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2018754564 подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака для всех услуг 44 класса МКТУ, с указанием словесного элемента «clinic» в качестве неохраняемого.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.05.2020, отменить решение Роспатента от 29.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018754564.