


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 12.01.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью КЛИНИКА "ОМИКРОН-ТОМОГРАД" г. Рыбинск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №689262, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  Омикрон » по заявке № 2018702836, поданной 29.01.2018, зарегистрирован 20.12.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №689262 на имя Индивидуального предпринимателя Падара Александра Валерьевича, г.

Красноярск, в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 12.01.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении, а также уточнениях, представленных лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии от 13.06.2023 (см. Протокол заседания) выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №689262 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему:

- относительно заинтересованности в подаче настоящего возражения указано следующее, правообладатель оспариваемого товарного знака обратился с претензией к лицу, подавшему возражение, в связи с использованием последним в предпринимательской медицинской деятельности сходного с его товарным знаком словесного элемента «омикрон». В виду предполагаемого нарушения исключительных прав правообладатель обратился к подателю возражения с требованием о прекращении нарушения исключительных прав на оспариваемый товарный знак и выплате компенсации;

- слово «омикрон» в настоящее время является узкоспециализированным термином в области медицины и вирусологии, не обладает различительной способностью в отношении оспариваемых услуг 44 класса МКТУ, поскольку указывает на их назначение: для лечения заболевших вирусом и их последующей реабилитации;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что 11.02.2020г. Международный комитет по таксономии вирусов присвоил новому вирусу наименование SARS-CoV-2 (коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома-2). По данным ВОЗ доминирующим вариантом вируса SARS-CoV-2, циркулирующим в настоящее время во всем мире, является вариант «Омикрон», на долю которого приходится более 98% последовательностей

вирусного генома, представленных в базу данных GISAID после февраля 2022 г.;

- Всемирной организацией здравоохранения (далее - ВОЗ) были определены варианты вируса SARS-CoV-2, вызывающие озабоченность (ВВО) (<https://www.who.int/ru/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants>)

Маркировка ВОЗ	Классификация Pango*	Классификация GISAID	Классификация Nextstrain	Дополнительные аминокислотные замены, являющиеся объектом мониторинга*	Первые выявленные образцы	Дата классификации
Дельта	B.1.617.2	G/478K.V1	21A, 21I, 21J	+S:K417N +S:K484K	Индия, октябрь 2020 г.	ВВИ: 4 апреля 2021 г. ВВО: 11 мая 2020 г.
Омикрон#	B.1.1.529	GR/484A	21K, 21L, 21M, 22A, 22B, 22C, 22D	+S:R346K +S:L452R +S:F486V	Несколько стран, ноябрь 2021 г.	ВВО: 24 ноября 2021 г. ВТМ: 26 ноября 2021 г.

*Включая все нисходящие линии. Дополнительную информацию см. по адресу cov-lineages.org и на веб-сайте сети Pango; см. часто задаваемые вопросы: <https://www.pango.network/faqs/>

- обозначение «Омикрон» понятно среднему российскому потребителю без необходимости домысливания и вне зависимости от контекста употребления как прямое указание на название заболевания;

- основной перечень оспариваемых услуг 44 класса МКТУ относится к категории медицинских услуг и связанных с ними или дополняющих их. Часть из них относится к услугам ветеринарным и услугам в области гигиены и косметики для людей и животных, а именно: помощь ветеринарная; салоны красоты; услуги визажистов; массаж;

- оспариваемый товарный знак, включающий в свой состав словесный элемент «ОМИКРОН», не может принадлежать какому-либо одному лицу на исключительных основаниях и, следовательно, выполнять индивидуализирующую функцию услуг одного лица;

- в сети Интернет существует множество источников, содержащих информацию о вирусе «ОМИКРОН»:

<https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1>

https://www.fips.gov/80%D0%BE%D0%BD&rlz=1C1PNBB_enRU1005RU1005&biw=1536&bih=688&ei=M-79YuPFAPCSrgSXn7uYDw&ved=0ahUKEwjjq4nf8s_5AhUQiYsKHZfPDvMQ4dUDCA4&uact=5&oq=%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFKBAhGGABQAFgAYIkFaAFwAHgAgAEAiAEAkGEmAEAwAEB&scient=gws-wiz

Указанные источники опубликованы после даты подачи заявки на товарный знак, однако, их также необходимо учитывать в силу абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 Кодекса;

- по мнению лица, подавшего возражение, предоставление правовой охраны обозначению, сходному до степени смешения с утвержденным Всемирной организацией здравоохранения (далее - ВОЗ) наименованием вируса, препятствует свободному использованию указанного наименования на территории Российской Федерации, противоречит международным обязательствам России в сфере здравоохранения, а также интересам неопределенного круга, в том числе, производителей фармацевтической продукции, лиц оказывающих медицинские услуги, лабораторно-диагностические услуги, противоречит публичным интересам российских граждан, праву каждого из них на охрану здоровья и медицинскую помощь, следовательно, нарушает положения подпункта 3 пункта 2 статьи Кодекса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №689262 недействительным полностью.

К возражению приложена претензия [1].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, 04.05.2023 предоставил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- вопреки доводам лица, подавшего возражение, наличие или отсутствие различительной способности, а также противоречие общественным интересам, принципам гуманности и морали, подлежит установлению на дату приоритета товарного знака, а не на дату подачи

возражения (согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»);

- как указывает само лицо, подавшее возражение, данное обозначение, в качестве наименования разновидности (штамма) вируса SARS-CoV-2, было введено Всемирной организацией здравоохранения только 26 ноября 2021 года, то есть спустя почти 4 года после даты приоритета оспариваемого знака обслуживания;

- словесный элемент «ОМИКРОН» товарного знака по свидетельству №689262 обладает различительной способностью и не мог утратить ее на дату приоритета в отношении услуг 44 класса МКТУ;

- лицом, подавшим возражение, не были представлены в материалы административного дела терминологические словарно-справочные источники информации, содержащие сведения о штамме вируса под наименованием «омикрон», которые были бы опубликованы до даты приоритета оспариваемого знака, также не представлено сведений о наличии в высших учебных заведениях дисциплины по изучению данного вируса до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, в обоснование довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса указывает о наличии у словесного элемента «ОМИКРОН» единственного смыслового значения, а именно - вируса;

- словесный элемент «ОМИКРОН» является названием 15-ой буквы греческого алфавита (название: омикрон, греч. όμικρον). В системе греческой алфавитной записи чисел имеет числовое значение 70. Происходит от финикийской буквы О — айн. От буквы «омикрон» произошли латинская буква О и кириллическая О (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/178089>; https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/24404/ОМИКРОН - «Словарь

иностранных слов, вошедших в состав русского языка» - Чудинов А.Н., 1910);

- лицом, подавшим возражение, не было представлено сведений о том, что на дату приоритета оспариваемого знака обслуживания словесный элемент «ОМИКРОН» представлял собой «скандальное» обозначение, а также затрагивал (оскорблял) чувства граждан Российской Федерации;

- словесный элемент «ОМИКРОН», очевидно, не представляет собой слово, представляющее собой антигосударственный лозунг, не несет в себе непристойное содержание, призывы антигуманного характера, не оскорбляет человеческое достоинство и религиозные чувства верующих;

- лицом, подавшим возражение, не были представлены в материалы административного дела доказательства, свидетельствующие о том, что словесный элемент «ОМИКРОН», на дату его приоритета, для среднего российского потребителя услуг 44 класса МКТУ, является оскорбительным. Таким образом, довод о том, что государственная регистрация оспариваемого комбинированного товарного знака со словесным элементом «ОМИКРОН» по свидетельству № 689262 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, представляет собой ничем не подтвержденным и декларативным мнением лица, подавшего возражение.

В связи с изложенным, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 689262.

К отзыву приложены сведения о семантическом значении слова «омикрон».

Лицом, подавшим возражение, 10.10.2023 были представлены дополнения и сведения в подтверждение использования обозначения «ОМИКРОН» в своей коммерческой деятельности: выписка из реестра лицензий, договоры и платежные документы [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.12.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в том числе, характеризующих товары, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;

- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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 обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.


Перечень обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, и не подлежащих регистрации в качестве товарных знаков, не является исчерпывающим и носит исключительно обобщающий характер.

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.

Согласно сведениям поступившего возражения, лицо, подавшее возражение, использует в своей деятельности сходное обозначение «омикрон», что послужило направлением в его адрес претензии от правообладателя оспариваемого товарного знака о неправомерном использовании товарного знака, также им были представлены и фактические сведения о своей деятельности [2]. Изложенное позволяет признать ООО КЛИНИКА «ОМИКРОН-ТОМОГРАД» в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «  омикрон » по свидетельству №689262 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «ОМИКРОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также фантазийную фигуру. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ *«больницы; диспансеры; центры здоровья; дома с сестринским уходом; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; консультации по реабилитационной медицине; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; обеспечение информацией в области медицины; паллиативная помощь; помощь ветеринарная; помощь медицинская; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; салоны красоты; санатории; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги визажистов; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги врачей; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги офтальмологические; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; хирургия пластическая».*

В возражении содержится довод лица, его подавшего, о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 44 класса МКТУ, поскольку является термином в сфере медицины, не обладает различительной способностью, поскольку указывает на их назначение: для лечения заболевших вирусом и их последующей реабилитации.

В подтверждение вышеизложенного лицом, подавшим возражение, приведены сведения о том, что Всемирной организацией здравоохранения (далее - ВОЗ) были определены варианты вируса SARS-CoV-2, (<https://www.who.int/ru/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants>), одному из которых 24.11.2021 было дано наименование «ОМИКРОН». Также приведены сведения со ссылкой на Интернет источник: https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD&rlz=1C1PNBB_enRU1005RU1005&biw=1536&bih=688&ei=M-79YuPFAPCSrgSXn7uYDw&ved=0ahUKEwIjq4nf8s_5AhUQiYsKHZfPDvMQ4dUDCA4&uact=5&oq=%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFKBAhGGABQAFgAYIkFaAFwAHgAgAEAiAEAkGEmAEAwAEB&sclient=gws-wiz, который представляет собой результаты поискового запроса в поисковой системе «Google» по слову «омикрон».

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» наличие или отсутствие различительной способности, подлежит установлению на дату приоритета товарного знака (29.01.2018). Вместе с тем, материалы возражения не содержат никаких сведений, фактических материалов, датированных ранее даты приоритета.

Указанные официальные сведения ВОЗ о наличии такого наименования вируса как «ОМИКРОН» датированы 24.11.2021, то есть позже даты приоритета, в связи с чем, коллегия приходит к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака (29.01.2018) такой вирус не существовал, основания полагать, что оспариваемый товарный знак на дату приоритета имел значение вируса – отсутствуют, обратного материалами возражения не доказано.

Результаты поискового запроса иллюстрируют существование такого слова как «ОМИКРОН» и что им обозначается штамм вируса SARS-CoV-2, вместе с тем, указанные сведения отражают даты после даты приоритета оспариваемого товарного знака. Таким образом, представленные в возражении материалы не могут быть рассмотрены в качестве документов, свидетельствующих о неправомерном предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №689262.

Вместе с тем, в материалы дела не представлены словарно-терминологические источники, которые доказывали бы довод лица, подавшего возражение, о том, что слово «ОМИКРОН» является термином.

Кроме того, правообладателем товарного знака представлены сведения о том, что словесный элемент «ОМИКРОН», имеет значение греч. όμικρον, др.-греч. ὀ μικρόν) — 15-я буква греческого алфавита. В системе греческой алфавитной записи чисел имеет числовое значение 70. Происходит от финикийской буквы О — аин. От буквы омикрон произошли латинская буква О и кириллическая О (опосредованно также и Ю) «ОМИКРОН» является названием 15-ой буквы греческого алфавита (название: омикрон, греч. όμικρον). В системе греческой алфавитной записи чисел имеет числовое значение 70. Происходит от финикийской буквы О — айн. От буквы «омикрон» произошли латинская буква О и кириллическая О (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/178089>; https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/24404/ОМИКРОН - «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» - Чудинов А.Н., 1910).

Анализируя вышеизложенное, а также семантическое значение, приведенное выше, коллегия приходит к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака потребитель не мог знать о существовании такого наименования для вируса, а, следовательно, воспринимал данное обозначение согласно его словарному значению, которое в отношении оспариваемых услуг 44 класса МКТУ «*больницы; диспансеры; центры здоровья; дома с сестринским уходом; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; консультации по реабилитационной медицине; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; обеспечение информацией в области медицины; паллиативная помощь; помощь ветеринарная; помощь медицинская; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; салоны красоты; санатории; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги визажистов; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги врачей; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги офтальмологические; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; хирургия пластическая*» носит фантазийный характер.

Также коллегия отмечает, что анализируя восприятие обозначения «ОМИКРОН» потребителем на дату подачи возражения (12.01.2023) в отношении оспариваемых услуг 44 класса МКТУ, таких как «*больницы; диспансеры; центры здоровья; дома с сестринским уходом; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; консультации по реабилитационной медицине; мануальная терапия [хиропрактика]; обеспечение информацией в области медицины; паллиативная помощь; помощь ветеринарная; помощь медицинская; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования;*

санатории; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги домов для выздоравливающих; услуги врачей; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги офтальмологические; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; хирургия пластическая», которые связаны с лечением заболеваний, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение «ОМИКРОН» не является описательным и не указывает на назначение данных услуг. Данный вывод обусловлен тем, что совсем необязательно, что медицинское учреждение маркируемое обозначением «ОМИКРОН» специализируется только на лечении от одного вируса, указанное не соответствует реальным представлениям среднестатистического потребителя. Следовательно, обозначение «ОМИКРОН» является фантазийным в отношении оспариваемых услуг 44 класса МКТУ. Обратного материалами возражения не доказано.

Принимая во внимание вышеизложенное у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака в отношении оспариваемых услуг 44 класса МКТУ не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В материалах возражения содержится довод о том, предоставление правовой охраны обозначению, сходному до степени смешения с утвержденным Всемирной организацией здравоохранения (далее - ВОЗ) наименованием вируса, препятствует свободному использованию указанного наименования на территории Российской Федерации, противоречит международным обязательствам России в сфере здравоохранения, а также интересам неопределенного круга, в том числе, производителей фармацевтической продукции, лиц оказывающих медицинские услуги, лабораторно-диагностические услуги, противоречит публичным интересам российских граждан, праву каждого из них на охрану здоровья и медицинскую помощь, следовательно, нарушает положения подпункта 3 пункта 2 статьи Кодекса.

Коллегия отмечает, что вышеизложенные доводы должны быть подтверждены соответствующими фактическими материалами, датированными до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Такие материалы не представлены, следовательно, указанный довод следует признать необоснованным.

Оспариваемый товарный знак не противоречит общественным интересам, так как он не является непристойным, не содержит призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и не содержит слов, написание которых нарушает правила орфографии русского языка.

Таким образом, не представляется очевидным, какие именно общественные интересы нарушает регистрация оспариваемого товарного знака, следовательно, основания для признания заявленного обозначения противоречащим требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.01.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №689262.