

## **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), рассмотрела возражение, поступившее 07.12.2020.

Данное возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «Грейс Клиник», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019755054, при этом установлено следующее.

Заявка №2019755054 на регистрацию комбинированного обозначения



*the*  
GRACE CLUB  
aesthetic clinic

» была подана на имя заявителя 30.10.2019 в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, с указанием словесных элементов «aesthetic clinic» в качестве неохраняемых.

Роспатентом было принято решение от 06.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019755054 в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «GRACE», «GRACE» по свидетельствами №522520, №126371 с приоритетом от 21.06.2013, зарегистрированным на имя «У.Р. Грейс энд Ко.-Конн.», корпорация штата Коннектикут, 7500 Грейс Драйв, Колумбия, штат Мэриленд 21044, Соединенные Штаты Америки, в отношении услуг 42 класса «услуги в области химических веществ, биомедицины, услуги химических лабораторий, услуги в области химического анализа, медицинский уход», однородных заявленным услугам 44 класса;

Кроме того, помимо указанного заявителем в графе (526) неохраняемого элемента «Aesthetic clinic», неохраняемым элементом является также слово «Club», в переводе с английского языка на русский означающее «Клуб» - место встречи людей с едиными интересами (деловыми, познавательными, развивающими, развлекательными, коллекционированием и прочими).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.12.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по семантическому, фонетическому и визуальному критериям сходства;

- заявитель полагает, что словесная часть «Club» для вышеуказанных услуг 44 класса МКТУ обладает различительной способностью и может быть охраняемым элементом обозначения, поскольку слово «Club» для заявленных услуг 44 класса МКТУ является фантазийным;

- на регистрацию заявлено обозначение «the GRACE CLUB», которое в переводе с английского на русский означает «клуб милосердия, клуб грации», что для услуг 44 класса МКТУ является фантазийным.

- заявитель обращает внимание коллегии на то, что существует целый ряд обозначений, включающих в себя словесную часть «Club» в качестве охраняемого элемента обозначения и зарегистрированных в отношении однородных услуг (например, товарные знаки по свидетельствам: № 448542, №421278, №349302,

№745910, №679180, № 666532, 702579).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.08.2020 и зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака по заявке №2019755054 в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, с указанием словесного элемента «Club» в качестве охраняемого.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (30.10.2019) заявки №2019755054 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

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.

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.

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

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 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 комбинированного обозначения как элементы.



Заявленное обозначение « » является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение двух латинских букв «G» и «C», наложенных друг на друга. Под изобразительным элементом расположены словесные элементы: «the», «GRACE CLUB» и «aesthetic clinic» - не является предметом самостоятельной охраны. Обозначение выполнено в черно-белой цветовой гамме.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словарно-справочных источников информации показал следующее. В состав заявленного обозначения входит словосочетание «GRACE CLUB» где словесный элемент «CLUB» не является фантазийным, в переводе с английского языка на русский переводится «КЛУБ» - это организация, объединяющая людей на основе общности, сходства, близости интересов занятий (см. <https://translate.yandex.ru/>, <https://academic.ru/>). То есть, данное слово содержится в словарях и имеет самостоятельное семантическое значение - является наименованием организации. Добавление к слову «CLUB» слова «GRACE» не меняет его семантического значения, в связи с чем словесный элемент «CLUB» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в решении Роспатента.

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

В решении Роспатента от 06.08.2020 установлено несоответствие заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В этой связи ему были противопоставлены товарные знаки « **GRACE** » (1) по свидетельству №522520, « **GRACE** » (2) по свидетельству №126371. Сходство обусловлено полным семантическим и фонетическим вхождением противопоставленных товарных знаков в состав заявленного обозначения.


Противопоставленные товарные знаки (1) и (2) являются словесными. Выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Зарегистрированы, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне регистраций.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков (1) и (2) свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений на основании следующего.

По фонетическому критерию сходства коллегия установила, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения на основании полного

фонетического вхождения противопоставленного товарных знаков (1), (2) в состав



заявленного обозначения «», в котором словесный элемент «GRACE» занимает начальную позицию и именно на нем в первую очередь концентрируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

По семантическому критерию сходства коллегия установила, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «GRACE», так же как и противопоставленные товарные знаки (1) и (2), в переводе с английского языка на русский означают «Изящество» - художественная соразмерность форм (см. <https://translate.yandex.ru>, <https://dic.academic.ru/>). Сравнимые обозначения имеют одно и то же семантическое значение, в связи с чем являются сходными по семантическому критерию сходства.

Наличие изобразительного элемента в заявленном обозначении не влияет на вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1), (2) так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняют фонетически и семантически сходные словесные элементы сравниваемых обозначений.

Таким образом, основным признаком, позволяющим сделать вывод о наличии сходства сравниваемых знаков является фонетический и семантический критерии сходства.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

Коллегия отмечает, что если обозначение включает в себя неохраноспособные слова, то при анализе сходства учитывается, прежде всего, сходство охраноспособных элементов.

В отношении анализа однородности услуг, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, коллегией установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак (1) зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ *«технические консультационные услуги в области химических веществ, биомедицины; услуги химических лабораторий, услуги в области химического анализа».*

Противопоставленный товарный знак (2) зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ *«медицинский уход».*

Заявленные услуги 44 класса МКТУ *«консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; лечение гомеопатическими эссенциями; массаж; обследование медицинское; помощь медицинская; скрининг; советы по вопросам здоровья; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги нетрадиционной медицины; услуги телемедицины; услуги терапевтические; физиотерапия; хирургия пластическая; центры здоровья; косметологические услуги; услуги медицинские; услуги в области диетологии; услуги в области гигиены и косметики; медицинские услуги в области гинекологии; услуги в области эстетической медицины, относящиеся к 44 классу МКТУ»* являются однородными вышеуказанным услугам 42 класса МКТУ, так как относятся к одной родовой группе *«услуги в области медицины»*, являются взаимодополняемыми.

Коллегия отмечает, что факт однородности заявленных услуг 44 класса МКТУ с услугами 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1) и (2) заявителем в возражении не оспаривается.

В отношении существования зарегистрированных товарных знаков, приведенного заявителем в качестве примера в тексте возражения, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 06.08.2020.**