

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.11.2021 возражение, поданное ООО «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 № 2021714355, при этом установила следующее.

Изобразительное обозначение «  » по заявке № 2021714355, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.03.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне.

Роспатентом 29.09.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021714355 по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения указано, что заявленное обозначение представляет собой простые буквы «G» и «C», не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения, в связи с чем не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.11.2021, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.09.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что сочетание букв в заявленном обозначении выполнено оригинальным образом и может претендовать на правовую охрану в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Так, в заявленном обозначении одна буква расположена на фоне другой и буквы переплетены между собой. Визуально заявленное обозначение воспринимается как изображение дуг либо как незавершенные окружности. При этом расстояние между дугами с левой стороны является столь незначительным, что буквы выглядят как накладывающиеся друг на друга, а потому воспринимаются как единый графический элемент. Нельзя говорить и о том, что буквосочетание выполнено стандартным шрифтом, поскольку данное написание невозможно встретить в официальной документации.

При этом существует целый ряд зарегистрированных товарных знаков, где обозначение посредством ассоциаций может быть воспринято как сочетание букв, но за счет оригинального исполнения таковым не является, а представляет собой

изобразительный товарный знак, например:  по свидетельству №534066,



по свидетельству №680512,



по свидетельству №646968,



по



свидетельству №651752,

по свидетельству №554247.

В возражении заявитель также обращает внимание на то, что ранее им было



подано на регистрацию в качестве товарного знака обозначение « » по заявке № 2019755054, содержащее тождественный графический элемент. В результате экспертизы обозначения по заявке № 2019755054 было выявлено его несоответствие пункту 6 статьи 1483 Кодекса, вместе с тем графический элемент экспертиза сочла охраняемым. Впоследствии это решение оспаривалось, и Роспатент на основании заключения коллегии палаты по патентным спорам, также не счел данный изобразительный элемент неохраняемым.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 29.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021714355 в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

(1) уведомление от 28.04.2020 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2019755054;

(2) решение от 06.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019755054;

(3) решение Роспатента от 29.01.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение экспертизы об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019755054.

Коллегией на основании пункта 45 Правил ППС были выявлены основания, препятствующие предоставлению правовой охраны товарному знаку по заявке № 2021714355, а именно, усматривается, что заявленное обозначение противоречит пункту 6 статьи 1483 Кодекса, по причине сходства:



- с товарным знаком « » по свидетельству № 496713 [1] с приоритетом от 15.06.2012, зарегистрированным на имя Шуппо Ольги Андреевны,

Москва, в отношении услуг 44 класса МКТУ, признанных однородными услугам 44 класса МКТУ заявленного перечня;



- с товарным знаком «  » по свидетельству № 458365 [2] с приоритетом от 16.02.2011, зарегистрированным на имя ООО «ФК Гранд Капитал», Москва, в том числе, в отношении услуг 44 класса МКТУ, признанных однородными услугам 44 класса МКТУ заявленного перечня.

С указанными основаниями для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021714355 заявитель был ознакомлен на заседании коллегии 02.02.2022. Однако доводы, отражающие позицию заявителя по вопросу сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, им представлены не были.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (29.09.2021) заявки № 2021714355 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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 воспринимающиеся как слово.

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 43 Правил, изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 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).

Анализ показал, что заявленное обозначение «  » по заявке № 2021714355 представляет собой сочетание заглавных букв латинского алфавита «G» и «C», которые не имеют словесного характера. Однако, сами буквенные элементы выполнены в оригинальной графике и размещены с горизонтальным смещением друг относительно друга. Такая графическая проработка, явным образом отличающаяся от стандартного исполнения буквенных элементов, по мнению коллегии, способна оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения.

В этой связи вывод экспертизы об отсутствии различительной способности заявленного обозначения в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса признан коллегией необоснованным.

Что касается соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегией установлено следующее.

Товарный знак «  » [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение бабочки в квадрате и

расположенные справа буквы «G» и «C» латинского алфавита. Указанные элементы товарного знака выполнены голубым цветом.



Товарный знак «  » [2] представляет собой комбинированное обозначение, в центральной части которого размещены буквы латинского алфавита «G» и «C» со смещением друг относительно друга как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. С двух противоположных сторон буквенные элементы обрамлены фигурами зеленого цвета треугольной формы с вогнутой стороной. В верхней части товарного знака над треугольной фигурой размещено стилизованное изображение короны черного цвета.

Несмотря на оригинальность графического решения заявленного обозначения, составляющие его элементы не утратили буквенный характер и легко прочитывается как буквы. В составе противопоставленных товарных знаков [1-2] буквы «G» и «C» также легко прочитываются, кроме того являются самостоятельными индивидуализирующими элементами за счет размера и расположения в композиции товарных знаков.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и товарные знаки [1-2] являются сходными, поскольку в их состав входят совпадающие буквенные элементы «G» и «C» латинского алфавита, которые в каждом случае являются основными, существенными индивидуализирующими элементами.

Также необходимо отметить, что в заявленном обозначении «  » и



товарном знаке «  » [2] буквы имеют близкое графическое начертание, а также сходное расположение – со смещением друг относительно друга. То есть буквы имеют сходное графическое исполнение.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений за счет наличия в противопоставленных товарных знаках дополнительных изобразительных элементов, однако эти отличия носят

второстепенный характер, поскольку высокая степень сходства буквенных элементов «G» и «C» приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-2].

Правовая охрана обозначения по заявке № 2021714355 испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ – аренда хирургических роботов; бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; больницы; ваксинг; депиляция восковая; диспансеры; дома с сестринским уходом; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; лечение с помощью животных [зоотерапия]; логопедия; маникюр; массаж; обследование медицинское; ортодонтия; осеменение искусственное; парикмахерские; пирсинг; помощь акушерская; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; помощь паллиативная; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат приборов для укладки волос; прокат санитарно-технического оборудования; салоны красоты; санатории; скрининг; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; советы по диете и питанию; стоматология; татуирование; терапия мануальная [хиропрактика]; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги в области ароматерапии; услуги визажистов; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги медсестер на дому; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги ортодонтические; услуги по исправлению дефектов речи; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая; центры здоровья.

Товарный знак [1] зарегистрирован для услуг 44 класса МКТУ – больницы; диспансеры; дома отдыха или санатории; имплантация волос; клиники; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями

услуги в области ароматерапии; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; помощь зубоврачебная; стоматология; помощь медицинская; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба санитарная; татуирование; услуги медицинских клиник; услуги оптиков; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги терапевтические; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными; физиотерапия; хиропрактика [мануальная терапия]; хирургия пластическая; центры здоровья.

Товарный знак [2] зарегистрирован для услуг 44 класса МКТУ – медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; бани общественные; бани турецкие; дезинтоксикация токсикоманов; дизайн ландшафтный; диспансеры; дома отдыха или санатории; изготовление венков; имплантация волос; клиники; консультации по вопросам фармацевтики; лечебницы; лечение гомеопатическими эссенциями; маникюр; массаж; огородничество; осеменение искусственное; парикмахерские; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба санитарная; составление цветочных композиций; татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги бальнеологических центров; услуги визажистов; услуги оптиков; услуги питомниковедов; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; физиотерапия; хиропрактика [мануальная терапия]; хирургия пластическая; хирургия растений; хосписы.

Что касается однородности услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2], то они совпадают или относятся к одному роду-виду (услуги медицинские, лечебно-профилактические, фармацевтические, косметологические, услуги саун и бань, услуги по прокату медицинского оборудования и т.д.), имеют одинаковые назначение, предоставляются в рамках одних и тех же учреждений (медицинских и лечебно-профилактических учреждений, центров красоты и здоровья и т.д.), то есть являются однородными.

Установленное сходство заявленного обозначения и товарных знаков [1-2] с учетом приведенного анализа однородности свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ, поскольку оно не соответствует для этих услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.11.2021, изменить решение Роспатента от 29.09.2021 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021714355 с учетом дополнительных оснований.