

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 21.04.2020, поданное ООО «Профессорская авторская стоматологическая клиника и Ко», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018743653, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018743653 было подано 09.10.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, в котором изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение квадратной академической шапочки, справа от которой расположены словесные элементы «ПРОФЕССОРСКАЯ стоматологическая клиника на Арбате», выполненные в три строки буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в золотом, светло-золотом, темно-золотом цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018743653 было принято 27.11.2019 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании

положений пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса по следующим причинам.

Поскольку в состав заявленного обозначения включены словесные элементы «стоматологическая клиника», регистрация заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении части услуг 44 класса (дезинтоксикация токсикоманов; диспансеры; дома с сестринским уходом; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; логопедия; мануальная терапия [хиропрактика]; паллиативная помощь; помощь акушерская; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; санатории; служба банков крови; служба санитарная; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги домов для выздоравливающих; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги телемедицины; уход за больными; хосписы; центры здоровья) способна ввести потребителя в заблуждение относительно их вида и назначения на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком «ПРОФЕССОРСКАЯ Стоматологическая Клиника», зарегистрированным под №326871 с приоритетом от 11.11.2015 на имя ООО «Первая Профессорская стоматологическая клиника», Москва, в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.04.2020 поступило возражение, в котором заявитель сообщает о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил ему письмо – согласие на регистрацию заявленного обозначения на его имя в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018743653 в отношении всех заявленных услуг.

В дополнение к возражению 16.06.2020 заявителем был представлен оригинал упомянутого письма-согласия.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (09.10.2018) заявки №2018743653 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1(3) 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение , в котором изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение квадратной академической шапочки, справа от которой расположены словесные элементы «ПРОФЕССОРСКАЯ» и «стоматологическая клиника на Арбате», выполненные в три строки буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих услуг:

**44 - дезинтоксикация токсикоманов; диспансеры; дома с сестринским уходом; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; логопедия; мануальная терапия [хиропрактика]; ортодонтия; паллиативная помощь; помощь акушерская; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; санатории; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; стоматология; услуги бальнеологических центров; услуги**

банка человеческих тканей; услуги домов для выздоравливающих; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги ортодонтические; услуги по исправлению дефектов речи; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; хирургия пластическая; хосписы; центры здоровья.

Заявленное обозначение включает в себя словесные элементы «стоматологическая клиника», прямо указывающие на вид медицинского учреждения, оказывающего услуги в конкретной области медицины, а именно – в стоматологии.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса словесные элементы «стоматологическая клиника», не обладающие различительной способностью и характеризующие заявленные услуги, могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов, поскольку не занимают в его композиции доминирующего положения.

Анализируя заявленные услуги 44 класса МКТУ с точки зрения их соответствия требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила, что часть заявленных услуг 44 класса МКТУ *«дезинтоксикация токсикоманов; мануальная терапия [хиропрактика]; паллиативная помощь; помощь акушерская; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по экстракорпоральному оплодотворению»*, не относится к области стоматологии, а часть услуг *«диспансеры; дома с сестринским уходом; санатории; служба банков крови; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги домов для выздоравливающих; хосписы»* относится к услугам, которые оказывают другие специализированные медицинские учреждения, не относящиеся к стоматологическим клиникам. Тем самым, эти услуги способны ввести в заблуждение пациентов стоматологической клиники, при этом никаких доводов и материалов, опровергающих указанное, возражение не содержит.

Что касается остальных услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, то коллегия не находит оснований для

вывода о том, что регистрация заявленного обозначения в отношении этих услуг будет противоречить требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №326871 представляет



собой комбинированное обозначение « **ПРОФЕССОРСКАЯ** Стоматологическая Клиника », включающее изобразительный элемент в виде стилизованной квадратной шапочки с кисточкой, словесный элемент «ПРОФЕССОРСКАЯ» и неохраняемые элементы «Стоматологическая Клиника», выполненные буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении следующих услуг 44 класса МКТУ:

44 - клиники; консультации по вопросам фармацевтики; лечебницы; лечение гомеопатическими эссенциями; массаж; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат санитарно-технического оборудования; салоны красоты; служба санитарная; уход за больными; физиотерапия; услуги психологов; хирургия пластическая.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического и семантического тождества и визуального сходства словесных элементов «ПРОФЕССОРСКАЯ», занимающих доминирующее положение в композиции сравниваемых обозначений, визуального сходства изобразительных элементов в виде академической шапочки с кисточкой, а также однородности услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2018743653, что обусловлено совпадением части услуг и принадлежностью их к одной родовой группе услуг в области медицины.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо от правообладателя противопоставленного товарного знака, содержащее безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018743653 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические и фонетические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №326871 не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.04.2020, отменить решение Роспатента от 27.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018743653.**