

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 29.08.2014, поданное ИП Мацур И.Ю. (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 465147, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке № 2011714801, поданной 13.05.2011, зарегистрирован 26.06.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 465147 на имя ООО «Взгляд» в отношении товаров и услуг 16 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом 25.02.2013 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг на имя ООО «Взгляд доктора Черниковой», Россия (далее – правообладатель). Срок действия регистрации – до 13.05.2021.

Согласно описанию, представленному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой композицию, состоящую из стилизованного изображения неправильного овала и примыкающего к верхней внутренней части овала рисунка перевернутой вниз головы птицы с клювом и глазом. Над верхней частью изображения контурно проходит стилизованное изображение пера птицы. Под композицией расположено в два ряда фантазийное словосочетание «ВЗГЛЯД доктора Черниковой». Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании: «белый, синий, темно-синий».

В поступившем 29.08.2014 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего

возражение, о том, что регистрация № 465147 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, товарными знаками по свидетельствам № 334781 [1], № 373901 [2] и № 396092 [3], правовая охрана которых действует в отношении услуг 38, 42 и 44 классов МКТУ, однородных услугам 44 класса МКТУ оспариваемого перечня.

В частности, в возражении отмечено:

- сопоставление товарных знаков показывает, что имеет место вхождение слова «ВЗГЛЯД» в обозначение «ВЗГЛЯД доктора Черниковой»;

- сходство сравниваемых товарных знаков подтверждается социологическим опросом (психо-лингвистическим исследованием), на базе которого составлено заключение (приведен подробный анализ результатов исследования);

- знаки сходны фонетически (вхождение звуковой оболочки «ВЗГЛЯД»), при этом указано на то, что необходимо учитывать так называемый принцип экономии речевых усилий, согласно которому в реальности экономия будет осуществляться за счет последних элементов составного обозначения: «пойду во Взгляд», «лечусь во Взгляде» и т.д.;

- знаки сходны семантически – в оспариваемом знаке логическое ударение падает именно на элемент «ВЗГЛЯД», который занимает первую (заведомо сильную) позицию и тождественен противопоставленным товарным знакам [1-3];

- знаки сходны визуально – начертание словесных составляющих сравниваемых знаков «ВЗГЛЯД» тождественно, а изобразительная составляющая и в оспариваемом товарном знаке, и в противопоставленном товарном знаке [3] представляет собой стилизованное изображение глаза;

- элемент «ВЗГЛЯД» в оспариваемом знаке выполнен более крупным шрифтом, что зрительно усиливает доминирование данного элемента;

- услуги 44 класса МКТУ, приведенные в перечне оспариваемого товарного знака, однородны услугам 42 и 44 классов МКТУ, имеющимся в перечнях противопоставленных товарных знаках [1-3].

Дополнительно, в возражении отмечено, что И.В. Черниковой был зарегистрирован хозяйствующий субъект (ООО «Взгляд») спустя пять лет после того, как была подана заявка на противопоставленный знак «ВЗГЛЯД» [1]. К тому времени данный знак приобрел узнаваемость и положительные ассоциации, в первую очередь, благодаря его использованию телекомпанией «ВИД». Лицом, подавшим возражение, знак [1] был приобретен в 2007 году для его использования в отношении услуг 42 класса МКТУ. С начала деятельности компания И.В. Черниковой в рекламных материалах, на сайте, на вывеске и т.д. использовала словесное обозначение «Взгляд», т.е. чужой товарный знак (приведены подробные сведения). Наряду со знаком «Взгляд», доктором И.В. Черниковой используются разные варианты обозначений, например, «Взгляд доктора Черниковой», «Глазной центр «ВЗГЛЯД доктора Черниковой».

Далее в возражении указано, что Автономная некоммерческая организация (АНО) «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД» (лицензиат лица, подавшего возражение, лицензионный договор, зарегистрированный за № РД0055489 от 12.10.2009) оказывает офтальмологические услуги гражданам, проживающим в более 70 регионах России и странах ближнего и дальнего зарубежья (приведены подробные сведения). В апреле 2011 года, т.е. до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак, между ГОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им Н.Н. Бурденко», АНО «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД» и лицом, подавшим возражение, было заключено соглашение о намерениях реализации проекта по созданию на территории г. Воронежа и Воронежской области клиники, оказывающей услуги в области офтальмологии, с использованием товарного знака «ВЗГЛЯД». Однако такая клиника до сих пор не открыта именно по причине использования обозначения «ВЗГЛЯД» правообладателем оспариваемого товарного знака.

Лицом, подавшим возражение, неоднократно предпринимались попытки по прекращению незаконного использования его товарных знаков (претензионные письма, обращения в ГУВД Воронежской области, УФАС по Воронежской области и т.д.). Решением УФАС по Воронежской области от 08.05.2012 по делу № 51-

14к/01 ООО «Взгляд» было признано нарушившим требования Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части введения в оборот товара (медицинской услуги в области офтальмологии) с незаконным использованием товарного знака «Взгляд». В мае и июне 2012 г. было создано ООО «Взгляд доктора Черниковой», а ООО «Взгляд» было переименовано в ООО «Взгляд доктора Черниковой» (две отдельные компании, разные ОГРН). Далее в возражении приведены подробные сведения по взаимоотношениям между различными хозяйствующими субъектами и И.В. Черниковой.

Кроме того, указано, что новым лицом используется та же рекламная и иная продукция, что и ООО «Взгляд». Так, над входной группой помещения к обозначению «ВЗГЛЯД», выполненному крупно, была добавлена надпись «доктора Черниковой», в остальном и вывеска, и материалы сайта изменений не претерпели.

Все упомянутые обстоятельства указывают на то, что даже, если бы обозначения «ВЗГЛЯД» и «ВЗГЛЯД доктора Черниковой» не являлись сходными по своей сути, то с неизбежностью стали бы таковыми в результате планомерной и целенаправленной рекламной деятельности, осуществляемой руководителем как прежнего, так и нынешнего правообладателя оспариваемого товарного знака (И.В. Черниковой).

Также в возражении приведен подробный анализ разных споров (товарные знаки «NIVEA» и «LIVIA», «НЕВСКОЕ» и «AMRO НЕВСКОЕ»), отмечено, что АНО «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД» и правообладатель оспариваемого товарного знака являются прямыми конкурентами, поскольку оказывают потребителям те же услуги. ООО «Взгляд доктора Черниковой» не только не проявило должной осмотрительности при выборе средства индивидуализации, но, напротив, намеренно совершила действия, которые должны расцениваться как недобросовестная конкуренция (приведены ссылки на пункт 2 статьи 14 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьи 10bis и 10ter Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883).

К возражению приложены следующие материалы:

- копия заключения (психо-лингвистическое исследование) (1);

- копии выписок из Единого государственного реестра юридических лиц (2);
- фотографии (3);
- копии протоколов осмотров сайтов (4);
- диск с видеозаписью (5);
- рекламные материалы: буклеты, визитки (6)
- принт-скрины Интернет-ресурсов (7);
- копия договора на регистрацию доменного имени (8);
- копия соглашения о намерениях (9);
- бухгалтерская справка (10);
- копии материалов договоров на рекламу, в том числе платежные поручения (11);
- справки о количестве пациентов (12);
- документы о наличие филиалов (13);
- копия письма АНО «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД» (14);
- копии судебных актов (15);
- копия решения УФАС от 08.06.2012 № 51-14к/01 (16).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 465147 частично, в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 465147, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 05.12.2014, представил отзыв по мотивам возражения.

Доводы отзыва сводятся к следующему:

- сравниваемые словесные элементы имеют фонетическую конструкцию разной длины и разное фонетическое звучание;
- слово «взгляд» само по себе обезличено и не несет смысловой нагрузки, в то время как словосочетание «взгляд доктора Черниковой» имеет четкую смысловую окраску;
- знаки отличаются и графически: оспариваемый знак имеет визуально более длинную словесную составляющую. Кроме того, знак выполнен в виде композиции

в темно-синей цветовой гамме, при этом изобразительный элемент занимает доминирующее положение в оспариваемом знаке (крупный размер);

- лицо, подавшее возражение, делает вывод о сходстве товарных знаков до степени смешения на основании исследования, которое было проведено филологом, а не патентным поверенным, как лицом, обладающим специальными познаниями в области регистрации товарных знаков, в связи с чем оно содержит ряд неоднозначных и противоречивых выводов, а методология его проведения не верна;

- практика регистраций товарных знаков показывает, что имеется несколько зарегистрированных в отношении услуг 44 класса МКТУ товарных знаков: «Оптика счастливый взгляд» (№ 524659, № 340574), «новый взгляд» (№ 310795), «Здоровый взгляд» (№ 417801);

- в настоящее время в России существует множество медицинских центров, использующих слово «взгляд» в своих наименованиях: «Новый взгляд», Москва, «Ясный взгляд», Москва, «Взгляд», г. Тверь, «Взгляд», г. Челябинск и т.д.

Далее в отзыве приведены подробные сведения о докторе И.В. Черниковой и ее деятельности с 2004 года в качестве врача-офтальмолога (отмечено наличие патентов на изобретения).

Кроме того, в отзыве указаны аргументы относительно отсутствия угрозы смешения сравниваемых товарных знаков и возможности введения потребителей в заблуждение. Также обращено внимание, что оценка действий по недобросовестной конкуренции находится в компетенции Федеральной антимонопольной службы, а не Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, правообладателем сделан вывод о необоснованности утверждения о том, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3].

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены материалы:

- распечатки упомянутых в отзыве товарных знаков (17);
- материалы, касающиеся квалификации И.В. Черниковой (18);
- распечатки из сети Интернет (19).

На основании изложенного правообладателем выражена просьба – отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.05.2011) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

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 только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами

обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1-16). Представленные материалы содержат информацию о том, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-3] и осуществляет деятельность в области офтальмологии совместно с АНО «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД».

Изложенное позволяет коллегии палаты по патентным спорам усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 465147 в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ материалов дела показал следующее.



Оспариваемый товарный знак «ВЗГЛЯД «доктора Черниковой»» является комбинированным и представляет собой композицию, изобразительная часть которой выполнена в виде стилизованного изображения глаза с бровью, под которым в две строки размещены словесные элементы «ВЗГЛЯД» и «доктора Черниковой», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку в цветовом сочетании «белый, синий, темно-синий», в том числе в отношении услуг 44 класса МКТУ: «клиники, больницы; лечебницы, в том числе частные; диспансеры; санатории; помощь медицинская; помощь офтальмологическая; физиотерапия; массаж; уход за больными; консультации по вопросам офтальмологии, фармацевтики; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; услуги психологов; услуги бальнеологических центров; услуги оптиков; диагностика; лечение катаракты, глаукомы; хирургия в области офтальмологии, в том числе рефракционная хирургия, пластическая хирургия; лазерное лечение; консервативное лечение».

Противопоставленный товарный знак «ВЗГЛЯД» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ: «медицинский, гигиенический и косметический уход».



Противопоставленный товарный знак «ВЗГЛЯД» [2] является комбинированным и представляет собой два горизонтально-ориентированных прямоугольника, в каждом из которых размещен словесный элемент «ВЗГЛЯД»/«VZGLYAD». Словесный элемент подчеркнут двойной линией и справа от него размещено стилизованное изображение глаза. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 44 класса МКТУ: «клиники; помощь медицинская; услуги оптиков; уход за больными».

Противопоставленный товарный знак «ВЗГЛЯД» [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая

охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 44 класса МКТУ: «клиники; консультации по вопросам фармацевтики; лечебницы; помощь медицинская; услуги бальнеологических центров; услуги оптиков; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

В оспариваемом комбинированном товарном знаке основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «ВЗГЛЯД», поскольку он акцентирует на себе внимание потребителя, он легче запоминается. Так, словесный элемент «ВЗГЛЯД» выполнен на отдельной (первой) строке, более крупным шрифтом, по сравнению с остальными словесными элементами. Противопоставленные товарные знаки [1, 3] содержат единственный словесный элемент – «ВЗГЛЯД». Противопоставленный товарный знак [2] в качестве основного индивидуализирующего элемента содержит словесный элемент «ВЗГЛЯД» и его транслитерацию буквами латинского алфавита - «VZGLYAD».

При этом следует обратить внимание, что различные изобразительные элементы комбинированных товарных знаков (оспариваемый знак, противопоставленный знак [2]) являются второстепенными с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции знака, поскольку оба графических элемента воспроизводят образ словесного элемента «ВЗГЛЯД», представляя собой стилизованное изображение глаза.

Нельзя не отметить наличие в материалах возражения заключения по результатам психолингвистического исследования (1), выводы которого указывают на звуковое сходство (реальное функционирование в речи составного оспариваемого товарного знака тождественно однословному обозначению «Взгляд»), смысловое сходство (в оспариваемом знаке логическое ударение падает на элемент «ВЗГЛЯД», занимающий первую (заведомо сильную) позицию, при этом семантический объем понятия «Взгляд доктора Черниковой» является составной частью семантического объема понятия «Взгляд») и ассоциативное сходство (коэффициент ассоциативного

сходства, определяемого путем проведения опроса и определения соотношения количества респондентов, предложивших сходные ассоциации, к общему числу опрошенных – в рассматриваемом случае он составил 65,7 %).

Что касается довода правообладателя о том, что «... в возражении вывод о сходстве товарных знаков до степени смешения сделан на основании исследования, которое было проведено филологом, а не патентным поверенным...», коллегия отмечает следующее. Лицо, подавшее возражение, может обосновывать свои доводы любыми документами, а вывод о сходстве или несходстве различных средств индивидуализации формируется коллегией на основании правовых норм. В этой связи вышеуказанный довод правообладателя не может быть признан убедительным.

Резюмируя изложенное, коллегия усматривает, что каждое обозначение в качестве единственного или основного индивидуализирующего элемента содержит в своем составе тождественное слово «ВЗГЛЯД» (взгляд - направленность, устремление глаз, взора; смотрящие глаза || выражение глаз, манера смотреть). При этом следует отметить одинаковое исполнение данного слова во всех знаках – заглавными буквами.

Необходимо указать, что изобразительные части имеют близкую с точки зрения визуального восприятия форму: стилизованное изображение взгляда (глаз или зрачок, над которым выполнено изображение брови). В целом, несмотря на некоторые отличия в манере стилизации графических элементов, они в сознании потребителя в отношении услуг, относящихся к медицине (клиники, лечебницы, консультации по вопросам офтальмологии, фармацевтики; услуги бальнеологических центров и т.д.), будут вызывать сходные ассоциации.

Кроме того, необходимо учитывать, что противопоставленные товарные знаки [1-3] образуют серию знаков, объединенных общим словесным элементом «ВЗГЛЯД».

Коллегией было принято во внимание, что согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 3691/06 (далее – Постановление Президиума ВАС) угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления

усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию (в рассматриваемом случае приоритет самого раннего противопоставленного знака – 02.02.1999). В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги, в первую очередь, по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.

Также в Постановлении Президиума ВАС указано, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Что касается услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку и противопоставленным товарным знакам [1-3] (в случае знака [1] – услуги 42 класса МКТУ), коллегия отмечает, что они однородны, поскольку относятся к медицине (клиники, лечебницы, консультации по вопросам офтальмологии, фармацевтики; услуги бальнеологических центров и т.д.), имеют одни и те же назначение, условия оказания и круг потребителей. Однородность услуг правообладателем не оспаривается.

Маркировка однородных услуг сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Таким образом, установленное сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1-3] и однородность услуг 44 (42) класса МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков в целом. В связи с этим довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно доводов возражения в части «...недобросовестной конкуренции...», следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1512 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть оспорена и признана

недействительной полностью или частично в течение всего срока действия, если связанные с государственной регистрацией знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Рассмотрение обращений о признании действий владельца международной регистрации злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Довод правообладателя о практике регистраций товарных знаков со словесным элементом «Взгляд» не может быть признан убедительным, так как делопроизводство по каждому знаку ведется самостоятельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела. Коллегия к сведению сообщает, что перечисленные в отзыве товарные знаки представляют собой иные обозначения в отличие от оспариваемого комбинированного товарного знака.

От правообладателя 09.12.2014 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к повторению аргументов отзыва, а также содержат дополнительные исторические сведения о деятельности И.В. Черниковой. Все приведенные доводы проанализированы выше по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение от 29.08.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 465147 недействительным в отношении услуг 44 класса МКТУ.