

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.02.2019 возражение, поданное ООО «Клинико-диагностический центр «РИТМ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018703161, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2018703161 подано 30.01.2018 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Роспатентом 30.01.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018703161 в отношении услуг 44 класса МКТУ «бани

общественные для гигиенических целей; бани турецкие; ваксинг / восковая депиляция; восстановление лесных массивов; дизайн ландшафтный; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; маникюр; массаж; огородничество; парикмахерские; пирсинг; помощь ветеринарная; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны красоты; составление цветочных композиций; татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги в области аквакультуры; услуги визажистов; услуги домов отдыха; услуги питомниководов; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги саун; услуги соляриев; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; хирургия растений». В отношении иной части услуг 44 класса МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении части услуг 44 класса МКТУ не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным



знаком «
» по свидетельству №604144 с приоритетом от 21.04.2016, зарегистрированным на имя ООО «Ритм города», г. Москва, Россия, в отношении услуг 44 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что заявленное

обозначение и противопоставленный ему знак не являются сходными до степени смешения. Кроме того, приведенное в упомянутом решении Роспатента основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку правообладатель противопоставленного знака предоставил свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018703161 в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018703161 в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.01.2018) поступления заявки №2018703161 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

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. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).



Комбинированному обозначению « _____ » по заявке №2018703161 было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении части услуг 44 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлен знак



« _____ », правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ.

Сходство знаков обусловлено сходством словесных элементов, занимающих доминирующее положение.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака, в котором он выражает свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке

№2018703161 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный знак не тождественны, имеют визуальные, фонетические и семантические различия, противопоставленный знак не является коллективным и широко известным знаком.

Более того, в материалах дела имеется информация о различных сферах деятельности заявителя и правообладателя противопоставленной регистрации, а также об их различном местонахождении. Так, в частности, указывается, что правообладатель противопоставленного товарного знака ООО «Ритм города» - это кадровое агентство, которое занимается трудоустройством домашнего персонала в городе Москве. В свою очередь, заявленным обозначением маркируется сеть многопрофильных медицинских центров в Улан-Удэ, Иркутске, Гусиноозерске и поселки Восточный.

В связи с изложенным, коллегия усматривает, что риск введения потребителя в заблуждение представляется маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018703161 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2019, изменить решение Роспатента от 30.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018703161.