

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 21.02.2020, поданное Негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ», Санкт-Петербург, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018718298 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018718298 с приоритетом от 04.05.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 41, 42, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

ОНКОПСИХОСОМАТИКА

, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 22.10.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018718298. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение «ОНКОПСИХОСОМАТИКА» представляет собой сложносоставное слово, в котором «онко» - это первая часть сложных слов, вносит значение онкологический; «психосоматика» - направление медицинской психологии, занимающееся изучением влияния психологических факторов на возникновение ряда соматических заболеваний (см. словари на сайте <https://dic.academic.ru>), следовательно, не обладает различительной способностью и указывает на назначение заявленных товаров и услуг.

Экспертизой также был сделан вывод о том, что представленные материалы не подтверждают приобретение заявленным обозначением до даты подачи заявки различительной способности в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В Роспатент 21.02.2020 поступило возражение и на заседании коллегии, состоявшемся 25.08.2020, дополнение к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель сокращает перечень заявленных товаров и услуг, исключив из него все услуги 44 класса МКТУ;

- заявленное обозначение представляет собой искусственно составленное слово, которое отсутствует в словарно-справочных источниках, а также в нормативно-правовых актах Российской Федерации, в связи с чем отсутствуют основания для вывода о том, что данный словесный элемент воспроизводит общепринятый термин, характерный для конкретной области психиатрии или онкологии;

- заявленное обозначение также не является указанием на назначение товаров и услуг, поскольку не воспроизводит какое-либо родовое или видовое название конкретного товара или услуги заявленного перечня, а также не является

обозначением, применяемым в сфере медицинских и образовательных услуг для описания каких-либо характеристик (свойств);

- заявителем, в качестве доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности, был представлен большой пакет документов, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования заявителем заявленного обозначения. При этом заявитель отмечает, что пункты 34, 35 Правил не содержат требований, касающихся представлений доказательств различительной способности в отношении каждой позиции товаров и услуг, указанных в перечне рассматриваемой заявки;

- в настоящее время заявитель совместно с Благотворительным фондом содействия внедрению в систему здравоохранения методов психосоматической медицины «ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК» и при участии приходов Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви Московского патриархата проводит занятия для онкологических больных, привлекая их в ОНКОПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ сообщества;

- экспертизой не была выявлена информация об использовании обозначения «ОНКОПСИХОСОМАТИКА» другими юридическими лицами.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018718298 в отношении уточненного перечня товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем с возражением и на этапе экспертизы были представлены следующие документы:

1. Рекламные проспекты – приглашения;
2. Сведения о домене psychosomatics.ru;
3. Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru> сведений об отсутствии значения слова «онкопсихосоматика»;
4. Акты и счет-договор за регистрацию домена;
5. Сертификаты об окончании курса «ОНКОПСИХОСОМАТИКА» за 2006 год;
6. Приказ №11001 от 10.01.2006 «О создании кафедры онкопсихосоматики»;

7. Протокол №1 от 10.01.2006 заседания Ученого Совета о выборе председателя и секретаря Ученого Совета;
8. Программа учебного цикла кафедры «ОНКОПСИХОСОМАТИКА», 2006г.;
9. Положение о кафедре «ОНКОПСИХОСОМАТИКА», 2006г.;
10. Справка №12307 от 23.07.2019, содержащая интернет-съемку скрин-шота от 23.07.2019 с официального сайта заявителя;
11. Программа конференций: «ОНКОПСИХОСОМАТИКА-2012», «ОНКОПСИХОСОМАТИКА-2015», «ОНКОПСИХОСОМАТИКА-2016»;
12. Информационное письмо «Официальный список участников конференции «ОНКОПСИХОСОМАТИКА-2016»;
13. Письмо-обращение к министру здравоохранения Российской Федерации Скворцовой Веронике Сергеевне, 2017г.;
14. Заявка на участие в итоговом международном конгрессе года «Возможности психотерапии, психологии и консультирования в сохранении и развитии здоровья и благополучия человека, семьи, общества», 12-15 октября 2017г.;
15. Программа большой конференции «ОНКОПСИХОТЕРАПИЯ» / «ОНКОПСИХОСОМАТИКА» на итоговом международном конгрессе года 12-15 октября 2017г.;
16. Профессиональная психотерапевтическая газета, октябрь 2017г.;
17. Внедренческий договор совместной деятельности по подготовке «ПСИХОСОМАТЕРАПЕВТОВ» за №07 от 01.03.2010 и приложения к нему;
18. Внедренческий договор №03 от 14.06.2019 совместной деятельности проведения учебного цикла «ОНКОПСИХОСОМАТИКА» в рамках целевой благотворительной программы и приложения к нему;
19. Письмо № 5/11-951 от 07.09.2016 Санкт-петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городской клинический онкологический диспансер»;
20. Информационное письмо, касающееся проведения расширенной конференции «ОНКОПСИХОТЕРАПИЯ» / «ОНКОПСИХОСОМАТИКА - 2017»;

21. Официальный протокол разосланных почтовых и электронных Интернет-приглашений для участия в конференции «ОНКОПСИХОСОМАТИКА-2016»;
22. Договор №16/01 от 18.01.2006 на изготовление полиграфической продукции с логотипом «Учебный цикл «ОНКОПСИХОСОМАТИКА» и приложения к нему;
23. Авансовые отчеты №10411/Д от 04.11.2015; №12105/Д от 21.05.2015, касающиеся презентации образовательного цикла «ПСИХОСОМАТЕРАПЕВТ» и цикла «ПСИХОСОМАТОЛОГ»;
24. Официальное приглашение на специализированный учебный цикл «ПСИХОСОМАТЕРАПЕВТ»;
25. Официальное приглашение для участия во 2-ой Международной Научно-практической конференции «ОНКОПСИХОСОМАТИКА-2015»;
26. Авансовые отчеты, товарные чеки, 2012- 2017 гг.;
27. Реестр сертифицированных специалистов учебного цикла «ОНКОПСИХОСОМАТИКА- 2006 год» по состоянию на 31.12.2006;
28. Справка о количестве выпущенных специалистов, прошедших обучение по программе «ОНКОПСИХОСОМАТИКА», за период с 01.04.2005 по 31.05.2019.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.05.2018) приоритета правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

ОНКОПСИХОСОМАТИКА

Заявленное обозначение представляет собой, словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения и дополнения к нему, заявитель испрашивает предоставление правовой охраны товарному знаку по рассматриваемой заявке в отношении товаров 16 и услуг 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словесного элемента «ОНКОПСИХОСОМАТИКА» показал следующее.

Слово «онкопсихосоматика», действительно, отсутствует в словарно-справочных источниках информации, вместе с тем, оно представляет собой сложносоставное слово, образованное из двух хорошо знакомых российскому потребителю лексических единиц «ОНКО» и «ПСИХОСОМАТИКА», по аналогии со словесными элементами онкодиспансер, онкопатолог.

При этом согласно словарно-справочным источникам информации <https://dic.academic.ru> слово «онко» – представляет собой первую часть сложных слов, которая вносит значение слова онкологический (онкологический (онкология) - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения).

Слово «психосоматика» – это направление в медицине (психосоматическая медицина) и психологии, изучающее влияние психологических факторов на возникновение и течение соматических (телесных) заболеваний.

«Психосоматика» (греч, *psyche* душа + *soma* тело) - направление медицинских исследований, изучающее влияние психических факторов на возникновение и течение соматических болезней. В широком значении под психосоматикой понимают изучение всего комплекса проблем, связанных с взаимным влиянием психики и физиологии, механизмов жизнедеятельности организма человека (так наз. психофизиологических проблем). Некоторые исследователи используют термин «психосоматика» в узком значении для обозначения направления в современной западной медицине (так наз. психосоматическая медицина), в теоретическом отношении базирующегося на идеях психоанализа и использующего разработанные им терапевтические методы (Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание, издававшееся с 1974 по 1989 гг., онлайн версия).

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «ОНКОПСИХОСОМАТИКА», с учетом семантики входящих в него слов, означает направление в медицине, связанное с психосоматикой онкологических заболеваний.

Изложенное, позволяет коллегии прийти к выводу о том, что заявленное обозначение «ОНКОПСИХОСОМАТИКА» указывает на область деятельности заявителя и указывает на назначение испрашиваемых услуг 41, 42 классов МКТУ (например, исследования в области психотерапии, проведение и организация конференций), является описательным, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса

Следует отметить, что испрашиваемые услуги 41, 42 классов МКТУ тесно связаны с товарами 16 класса МКТУ и могут быть признаны однородными, поскольку являются сопутствующими услугам, оказываемым заявителем.

Товары 16 класса МКТУ, маркированные заявленным обозначением, могут нести в себе рекламный характер оказания услуг. Так, например, основным видом деятельности заявителя является проведение коллоквиумов, конгрессов, мастер-

классов [обучение], где могут распространяться и использоваться блокноты, календари, авторучки, брошюры и так далее, что подтверждается представленными материалами, согласно которым на полиграфическую и сувенирную продукцию наносятся используемые заявителем обозначения.

В этой связи заявленное обозначение в отношении товаров 16 класса МКТУ также следует признать как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи для заявленных товаров 16 класса МКТУ, которые представляют собой разновидность печатной продукции и сопутствующих товаров, услуг 41 класса МКТУ, представляющих собой услуги в области печатного дела и услуг в области образования, 42 класса МКТУ, представляющих собой услуги в области исследований и разработок, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, указывает на их назначение и содержание и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается мнения заявителя относительно того, что заявленное обозначение не является общепринятым термином в области медицины, то коллегия отмечает, что в заключении по результатам экспертизы отсутствует соответствующий довод.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса неохраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

В возражении заявитель ссылается на приобретенную различительную способность заявленного обозначения.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые в результате длительного и активного использования заявителем при маркировке производимой им продукции и / или оказании услуг стали ассоциироваться у потребителей исключительно с данным лицом.

Анализ материалов [1-28], представленных заявителем в обоснование соответствующего довода, показал следующее.

Справка о количестве выпущенных специалистов с 2005 год по 2019 год [28] носит декларативный характер и не подтверждена фактическими документами, свидетельствующими о прохождении обучения по курсу «ОНКОПСИХОСОМАТИКА» начиная с 2005 года. Что касается представленных сертификатов [5], то они иллюстрируют оказание заявителем услуг обучения только трем специалистам и только за 2006 год.

Представленные интернет-съемка скрин-шота с официального интернет-сайта заявителя [10] датирована 23.07.2019, внедренческий договор - 14.06.2019 [18] т.е. относятся к периоду после даты подачи заявки, в связи с чем не могут быть приняты во внимание.

В приглашениях [1] отсутствует информация о дате проведения мероприятия, что не позволяет соотнести с датой подачи заявки.

Часть анализируемых материалов [15, 17, 20, 23, 24] содержат указание на маркировку товаров / услуг другими обозначениями: ПСИХОСОМАТЕРАПЕВТ», ПСИХОСОМАТОЛОГ», ОНКОПСИХОТЕРАПИЯ.

Материалы, касающиеся проведения конференции «ОНКОПСИХОСОМАТИКА» в 2012, 2015, 2016, 2017 гг. содержит информацию о проведении конференции заявителем совместно с другими лицами. Так, конференция «ОНКОПСИХОСОМАТИКА-2016» проводилась силами трех организация: заявителем, Санкт-Петербургским Государственным Учреждением здравоохранения «Городской клинический онкологический диспансер»; Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М.Бехтерева; конференция «ОНКОПСИХОСОМАТИКА-2017» проводилась силами четырех организация: заявителем, Общероссийской общественной организацией «ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА», Саморегулируемая организация «Национальная Ассоциация развития психотерапевтической и психологической науки и практики «СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И ПСИХОЛОГОВ», Межрегиональная общественная организация «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ПСИХОТЕРАПЕВТОВ, ПСИХОЛОГОВ, И СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ (МОП)».

Таким образом, представленные документы не доказывают что обозначение «ОНКОПСИХОСОМАТИКА» в результате его длительного использования по оказанию определенных товаров услуг четко ассоциируется с заявителем, и приобрело различительную способность на территории Российской Федерации.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не представлено сведений об объемах оказываемых услуг и производстве товаров, а также о реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, и оказываемых услуг, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров/услуг, включая результат социологических опросов.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что довод заявителя о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности следует признать недоказанным.

С учетом вышеизложенного, коллегия считает, что приведенные сведения не подтверждают факт того, что российский потребитель воспринимает заявленное обозначение в качестве средства индивидуализации товаров и услуг заявителя.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 41, 42 классов МКТУ как противоречащее пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившее 21.02.2020, оставить в силе решение Роспатента от 22.10.2019.