

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 14.10.2020, поданное ООО «АМУ Клиники Столицы», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019720087, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2019720087 было подано 26.04.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 17.06.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019720087 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Столичная Медицинская Клиника»,

зарегистрированным на имя ООО «Столичная Медицинская Клиника», Москва, (свидетельство №672473, приоритет 27.04.17) в отношении однородных услуг 44 класса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.10.2020, заявитель сообщил, что с правообладателем противопоставленного товарного знака ведутся переговоры, касающиеся получения письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2019720087 в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К возражению приложена копия переписки с правообладателем противопоставленного товарного знака относительно получения письма-согласия.

Заседание коллегии переносилось по просьбе заявителя для получения письма-согласия, однако, поскольку на дату заседания коллегии (10.03.2021) письмо-согласие еще не было получено, коллегия отказала в удовлетворении очередной просьбы о переносе заседания.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.04.2019) поступления заявки №2019720087 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

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 и 43 настоящих 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).

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.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение

« КЛИНИКИ СТОЛИЦЫ», состоящее из словесного элемента «КЛИНИКИ СТОЛИЦЫ», выполненного заглавными буквами русского алфавита, и расположенного слева от него изобразительного элемента в виде круга, внутри которого расположена геометрическая фигура оригинальной формы.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в черном, красном, белом цветовом сочетании в отношении услуг 44 класса МКТУ:

больницы; ветеринарные услуги; восковая депиляция; диспансеры; дома с сестринским уходом; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; медицинские услуги; осеменение искусственное; паллиативная помощь; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; салоны красоты; санатории; служба банков крови; советы по вопросам здоровья; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги визажистов; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги нетрадиционной медицины; 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; хосписы.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №672473 представляет собой словесное обозначение «**СтоличнаяМедицинскаяКлиника**», выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами русского алфавита без пробелов.

Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 44 класса МКТУ - *услуги медицинских клиник*.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком установлено на основании семантического сходства словесных элементов «КЛИНИКИ СТОЛИЦЫ» и «СТОЛИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА», что обусловлено подобием заложенных в них понятий и идей, способных вызвать у потребителя сходные ассоциации, при этом имеющиеся незначительные

фонетические и визуальные различия между сравниваемыми обозначениями не оказывают существенного влияния на общий вывод об их сходстве, учитывая, что услуги 44 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, однородны услугам 44 класса, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, поскольку относятся к одной родовой группе медицинских услуг, а также сопутствующих услуг, тесно связанных с медициной.

Следует отметить, что заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность вышеуказанных услуг 44 класса МКТУ.

Вместе с тем, поскольку разрешение на регистрацию заявленного обозначения, сходного с противопоставленным товарным знаком, от его правообладателя получено не было, вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019720087, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.10.2020, и оставить в силе решение Роспатента от 17.06.2020.