

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 года № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 года № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 19.10.2021, поданное ООО «МЕДИЦИНСКАЯ ЛИНИЯ», Курганская обл., г. Шадринск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020714431, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2020714431 было подано 20.03.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Медлайн**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с первой заглавной буквой.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020714431 было принято 19.06.2021 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:

- со словесным товарным знаком «Medline», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Исследовательский центр «КОМКОН», Санкт-Петербург (свидетельство № 269205, приоритет от 13.02.2003, срок действия продлен до 13.02.2023) для однородных услуг 35 класса;

- со словесным элементом «MEDLINE» комбинированного товарного знака, зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью «Инвестмедикал», Москва (свидетельство № 613523, приоритет от 14.09.2015) для однородных товаров 05 класса, признанных однородными услугам 35 класса;

- со словесным знаком обслуживания «МЕДLine», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью Компания «Новые Медицинские Технологии», г. Воронеж (свидетельство № 452252, приоритет от 17.03.2011) для однородных услуг 44 класса;

- со словесным знаком обслуживания «MEDline», зарегистрированным на имя Гамзаевой Л.Г., г. Краснодар (свидетельство № 650784, приоритет от 31.05.2017) для однородных услуг 35 класса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.10.2021, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Заявитель ограничил перечень услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, исключив из него все услуги 35 класса МКТУ.

В связи с сокращением объема испрашиваемой правовой охраны заявитель просит снять противопоставления товарных знаков в отношении услуг 35 класса МКТУ, послуживших основанием отказа по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявитель выражает несогласие с отказом в регистрации, мотивированным сходством до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком «МЕДLine» по свидетельству №452252, зарегистрированным на имя ООО Компания «Новые медицинские технологии», г. Воронеж, поскольку исключительное право на фирменное наименование «Медлайн», сходное с

противопоставленным знаком по свидетельству №452252 у него возникло 24.12.2007, т.е. ранее даты приоритета (17.03.2011) противопоставленного товарного знака.

При этом заявитель, выступая в гражданском обороте под своим фирменным наименованием (ООО «Медлайн»), осуществлял деятельность в отношении услуг в области медицины, однородных услугам 44 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак «МЕДLine» по свидетельству №452252.

В подтверждение указанного заявитель представляет сведения, подтверждающие факты оказания им медицинских услуг до даты приоритета противопоставленного товарного знака по свидетельству №452252, в частности, договоры, заключенные с физическими и юридическими лицами с 2009 года.

Заявитель полагает, что при принятии оспариваемого решения Роспатент не учел, что исключительное право на фирменное наименование ООО «Медлайн» действовало как на момент проведения экспертизы заявленного обозначения, так и до даты приоритета 17.03.2011 противопоставленного товарного знака по свидетельству №452252, зарегистрированного на имя ООО Компания «Новые медицинские технологии».

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020714431 и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ.

К возражению приложены материалы, иллюстрирующие деятельность заявителя в области оказания медицинских услуг.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.03.2020) поступления заявки №2020714431 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «Медлайн», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Заявитель ограничил объем притязаний, исключив из заявленного перечня услуг все услуги 35 класса МКТУ, в связи с чем правовая охрана товарного знака по заявке № 2020714431 испрашивается в отношении следующих услуг:

44 - бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; больницы; ваксинг / восковая депиляция; дезинтоксикация токсикоманов / реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; диспансеры / центры здоровья; дома с сестринским уходом; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями / услуги в области ароматерапии; лечение с помощью животных [зоотерапия]; логопедия / услуги по исправлению дефектов речи; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; обследование медицинское / скрининг; ортодонтия / услуги ортодонтические; осеменение искусственное; паллиативная помощь; парикмахерские; пирсинг; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная / стоматология; помощь медицинская; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; санатории; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; 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 оптиков; 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.

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2020714431 в заключении по результатам экспертизы были указаны товарные знаки по свидетельствам №№ 269205, 613523, 650784, зарегистрированные в отношении товаров и услуг, однородных услугами 35 класса МКТУ.

В связи с исключением из объема притязаний заявителя всех услуг 35 класса МКТУ, указанные товарные знаки не могут служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 44 класса МКТУ, которые не являются однородными, поскольку имеют другое назначение, круг потребителей и условия оказания услуг.

Таким образом, препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является товарный знак по свидетельству № 452252, представляющий собой словесное обозначение «МЕДLine», выполненное сочетанием заглавных букв стандартного шрифта русского алфавита и строчных с первой заглавной букв латинского алфавита, выполненных курсивом.

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

бани общественные; бани турецкие; дезинтоксикация токсикоманов; диспансеры; дома отдыха или санатории; имплантация волос; клиники; консультации по вопросам фармацевтики; лечебницы; лечение гомеопатическими эссенциями; маникюр; массаж; осеменение искусственное; помощь акушерская; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат санитарно-технического оборудования; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба санитарная; татуирование; услуги бальнеологических центров; услуги визажистов; услуги оптиков; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; уход за больными; физиотерапия; хиропрактика [мануальная терапия]; хирургия пластическая; хосписы.

Сходство заявленного словесного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «Медлайн» - «МЕДLine», что обусловлено, как отмечает сам заявитель, наличием совпадающих звуков расположенных в одинаковой последовательности.

Сравниваемые обозначения являются вымышленными, что не позволяет провести их сравнительный анализ по семантическим критериям сходства, вместе с тем, они имеют свои особенности формирования при этом тождество начальной части «МЕД» - МЕД» - как сокращения от слова «медицина, медицинская», и конечной части «ЛАЙН» – «LINE» (как транслитерация буквами русского алфавита слова line - линия) усиливает вероятность смешения товарных знаков в сознании потребителя.

Незначительные визуальные различия, за счет использования букв разных алфавитов, не влияют на вывод об их сходстве, учитывая визуальное тождество начальной части сравниваемых слов.

Учитывая, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, высокая степень

сходства сравниваемых обозначений определяет расширение диапазона товаров, которые рассматриваются как однородные.

В данном случае однородность услуг 44 класса МКТУ не вызывает сомнений, поскольку, значительная часть позиций, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, идентична позициям, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак (бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; дезинтоксикация токсикоманов / реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; диспансеры / центры здоровья; имплантация волос; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями / услуги в области ароматерапии; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; осеменение искусственное; помощь акушерская помощь зубоврачебная / стоматология; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; служба банков крови; служба санитарная;; услуги бальнеологических центров;; услуги визажистов; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги оптиков; услуги по оплодотворению в пробирке / услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая; хосписы), а остальные услуги относятся к одним родовым и видовым группам.

Таким образом, заявленное обозначение вызывает сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком, что позволяет признать их сходными до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что 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 №2020714431, следует признать обоснованным.

Что касается довода возражения о том, что исключительное право на фирменное наименование, сходное с противопоставленным товарным знаком,

возникло у заявителя раньше даты приоритета товарного знака по свидетельству №452252, то заявитель может оспорить данную регистрацию в соответствии со статьей 1512 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.10.2021, и оставить в силе решение Роспатента от 19.06.2021.