

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.12.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «САНАТОРИЙ ПАРУС-РЕЗОРТ», Новосибирская область, р-н Новосибирский, дп. Кудряшовский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2023765613 от 11.10.2024 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023765613, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.07.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 39, 41, 43, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.10.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023765613 в отношении услуг 39, 41, 43, 44 классов МКТУ. Основанием для отказа послужил вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1, пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Прежде всего отмечено, что ввиду отказа заявителя от правовой охраны в отношении заявленных услуг 41 и 43 классов МКТУ и части услуг 39 и 44 классов МКТУ экспертиза снимает противопоставления по свидетельствам №714146, 687058, 705812, 524585 в связи с неоднородностью услуг заявленного обозначения и вышеуказанных товарных знаков. Экспертиза снимает противопоставление по заявке №2023751905, так как по ней было принято решение об отказе в регистрации. Также экспертиза снимает противопоставление по свидетельству №139541, так как состоялось отчуждение однородных услуг 42 класса МКТУ вышеуказанного товарного знака в пользу заявителя.

Далее указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения с комбинированным товарным знаком «PARUS CLUB», зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью «Парус», 191015, Санкт-Петербург, наб. Воскресенская, 4, литер А, пом. 35-Н, в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ (свидетельство №0831079 с приоритетом от 04.02.2020).

Кроме того, словесные элементы «MEDICAL RESORT & SPA» - в переводе с англ. языка «МЕДИЦИНСКИЙ КУРОРТ И СПА» (медицинский (от сущ. медицина) - совокупность наук о здоровье и болезнях, о лечении и предупреждении болезней, а также практическая деятельность, направленная на сохранение и укрепление здоровья людей, предупреждение и лечение болезней; курорт - местность, обладающая природными лечебными средствами (минеральные воды, грязи, климат и другие) и необходимыми условиями для их применения; СПА - курорты целебных минеральных вод, получившие название по г. Спа в Бельгии и со времен Средневековья

пользовавшиеся широкой известностью. См. интернет-словари: (<https://translate.google.com/details?hl=ru&sl=en&tl=ru&text=PARUS%20%0AMEDICAL%20RESORT%20%26%20SPA%0A%0A&op=translate>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/104902>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/25638>; https://technical_translator_dictionary.academic.ru/6311/%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%D0%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%A1%D0%BF%D0%B0), а также словесный элемент «САНАТОРИЙ» (санаторий - лечебное заведение, специально оборудованное для проживания в нем лиц, нуждающихся в постоянном наблюдении врачей, соблюдении строгого режима. См. интернет-словари: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1015694>) являются неохраноспособными (с учетом ограничения испрашиваемого перечня - заявленных 44 класса МКТУ) согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризуют услуги, указывая на их вид, свойства и назначение, с чем заявитель выражает согласие.

Также отмечено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг 39 класса МКТУ на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как словесные элементы «MEDICAL RESORT & SPA, САНАТОРИЙ» будут вводить потребителей в заблуждение относительно вида, назначения и свойств услуг, не связанных с деятельностью медицинских курортов, СПА и санаториев, на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении 04.12.2024, а также дополнении к возражению от 06.12.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- между заявителем и правообладателем товарного знака по свидетельству №831079 14.10.2024 был подписан договор о сосуществовании товарных знаков, а 28.10.2024 правообладатель предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие в отношении следующих услуг 44 класса

МКТУ: иглоукалывание; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; массаж; мониторинг медицинских данных дистанционный для диагностики и лечения; музыкотерапия; помощь медицинская; помощь паллиативная; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; советы по вопросам здоровья; советы по диете и питанию; терапия баночная; терапия мануальная [хиропрактика]; терапия речевая; терапия танцевальная; услуги бальнеологических центров; услуги диспансеров; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги домов с сестринским уходом; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги медсестер на дому; услуги нетрадиционной медицины; услуги бань для гигиенических целей; услуги по диагностике гиперактивного расстройства с дефицитом внимания; услуги по диагностике неспособности к обучению; услуги по диагностике синдрома дефицита внимания; услуги по оценке состояния здоровья; услуги по послеродовому уходу; услуги психологов; услуги регенеративной медицины; услуги санаториев; услуги терапевтические; услуги турецких бань; услуги хосписов; уход за больными медицинский; центры здоровья; эрготерапия,

- поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными, а правообладатель товарного знака не возражает против регистрации обозначения по заявке, противопоставление товарного знака № 831079 должно быть снято,

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №831079 и заявленное обозначение не сходны по графическому критерию, поскольку имеют различное композиционное построение, выполнены отличающимися друг от друга шрифтами,

- заявитель сократил перечень услуг 39 класса МКТУ до следующих позиций: бронирование путешествий; сопровождение путешественников;

перевозка путешественников; организация перевозок по туристическим маршрутам; перевозки пассажирские; перевозки санитарные,

- все перечисленные услуги могут оказываться в рамках медицинского и оздоровительного туризма и связаны с ним, в связи с чем заявленное обозначение не будет вводить потребителей в заблуждение.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.10.2024 и зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке № 2023765613 для всех услуг 39 и 44 классов МКТУ с учетом предоставленной ранее выборки.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Заявка на регистрацию товарного знака №2023765613,
2. Уведомление Роспатента по заявке №2023765613,
3. Решение об отказе в регистрации по заявке №2023765613 от 11.10.2024,
4. Договор о сосуществовании товарных знаков от 14.10.2024,
5. Письмо-согласие (оригинал) от правообладателя товарного знака №831079.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.07.2023) поступления заявки №2023765613 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 том числе в соответствии с международным договором 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение); противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, включает словесные элементы «PARUS», «MEDICAL RESORT & SPA», «САНАТОРИЙ», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского и кириллического алфавита, и графический элемент в виде трех фигур оригинальной формы синего цвета.

Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 39, 44 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявителем не оспаривается исключение из правовой охраны словесных элементов «MEDICAL RESORT & SPA», «САНАТОРИЙ» в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Для целей устранения противоречий в части пункта 3 статьи 1483 Кодекса заявителем перечень испрашиваемых услуг 39 класса МКТУ был сокращен до следующих позиций:

39 класс - бронирование путешествий; сопровождение путешественников; перевозка путешественников; организация перевозок по туристическим маршрутам; перевозки пассажирские; перевозки санитарные.

Коллегия отмечает, что такие услуги 39 класса МКТУ «сопровождение путешественников; перевозка путешественников; организация перевозок по туристическим маршрутам; перевозки пассажирские», предлагаемые для удобства отдыхающих, могут сопутствовать деятельности санатория.

Вместе с тем указанные услуги представляют собой отдельный самостоятельный вид деятельности, связанный с использованием транспорта, кроме того, указанный вид деятельности требует обязательного оформления соответствующей лицензии. Таким образом, санатории, предлагая вышеуказанные сопутствующие услуги, как правило, не оказывают данные услуги самостоятельно (как отдельный вид деятельности, относящийся к услугам 39 класса МКТУ, оказываемый третьим лицам), а привлекают сторонние организации/транспортные компании для предоставления таких услуг.

В отношении услуг «бронирование путешествий», «перевозки санитарные» коллегия отмечает, что услуга 39 класса МТКУ «бронирование путешествий», относящаяся к области организации путешествий, оказывается туристическим агентством, включая, в том числе, онлайн сервисы, в отношении различных объектов отдыха третьим лицам, в свою очередь санатории в рамках своей деятельности такие услуги 39 класса, относящиеся к деятельности турагентств, не оказывают.

Услуга 39 класса МКТУ «перевозки санитарные», как правило, оказывается специализированным медицинским учреждением, поскольку санитарная транспортировка - это плановая или внеплановая перевозка больных машиной скорой или неотложной помощи в сопровождении бригады санитарного транспорта, деятельность же заявителя связана с оказанием санаторно-курортных услуг - «MEDICAL RESORT & SPA», «САНАТОРИЙ».

Таким образом, в отношении вышеуказанных услуг 39 класса МКТУ словесные элементы «MEDICAL RESORT & SPA, САНАТОРИЙ» будут вводить потребителей в заблуждение относительно вида, назначения и свойств услуг, не связанных с деятельностью медицинских курортов, СПА и санаториев, на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Проведенный анализ показал, что вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан комбинированный товарный

знак «» по свидетельству №831079, выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, услуг 44 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения

«» и противопоставленного товарного знака «», а также однородность услуг 44 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем заявитель отмечает, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, ввиду чего было получено и представлено письменно-согласие (Приложение 5) от владельца противопоставленного товарного знака

Общества с ограниченной ответственностью «Парус» на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023765613 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Санаторий Парус-Резорт» в отношении испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ, а именно: *«иглоукалывание; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; массаж; мониторинг медицинских данных дистанционный для диагностики и лечения; музыкотерапия; помощь медицинская; помощь паллиативная; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; советы по вопросам здоровья; советы по диете и питанию; терапия баночная; терапия мануальная [хиропрактика]; терапия речевая; терапия танцевальная; услуги бальнеологических центров; услуги диспансеров; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги домов с сестринским уходом; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги медсестер на дому; услуги нетрадиционной медицины; услуги бань для гигиенических целей; услуги по диагностике гиперактивного расстройства с дефицитом внимания; услуги по диагностике неспособности к обучению; услуги по диагностике синдрома дефицита внимания; услуги по оценке состояния здоровья; услуги по послеродовому уходу; услуги психологов; услуги регенеративной медицины; услуги санаториев; услуги терапевтические; услуги турецких бань; услуги хосписов; уход за больными медицинский; центры здоровья; эрготерапия».*

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

Согласно требованиям законодательства, 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, сравниваемые обозначения « MEDICAL RESORT & SPA САХАТОРЬ» и « CLUB» не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №831079 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №831079 для всех заявленных услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2023765613, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака « MEDICAL RESORT & SPA САХАТОРЬ» для всех испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2023765613 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

С учетом вышеизложенного заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении вышеприведенного скорректированного перечня услуг 44 класса МКТУ с исключением из

самостоятельной правовой охраны словесных элементов «MEDICAL RESORT & SPA», «САНАТОРИЙ».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.12.2024, отменить решение Роспатента от 11.10.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023765613.