

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.06.2025 возражение Общества с ограниченной ответственностью «АЙЭМ КЛИНИК» на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023824446, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения «  » в качестве товарного знака по заявке №2023824446 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 14.12.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно «консультации по вопросам фармацевтики; мониторинг медицинских данных дистанционный для диагностики и лечения; помощь медицинская; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; скрининг медицинский; советы по вопросам здоровья; советы по диете и питанию; услуги диспансеров; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги нетрадиционной медицины; услуги ортодонтические; услуги по оценке состояния здоровья; услуги регенеративной медицины; услуги стоматологические; услуги терапевтические; услуги эстетические; уход за больными медицинский; физиотерапия; хирургия пластическая; центры

здоровья».

Решение Роспатента от 27.03.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновывается следующим.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ», элемент ®, как указывает сам заявитель, не обладают различительной способностью, являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «CLINIC» («clinic» (в переводе с англ. языка – клиника, https://translate.yandex.ru/?source_lang=en&target_lang=ru&text=clinic) – лечебное учреждение, являющееся одновременно местом студенческой практики и научных исследований, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/835030>) не обладает различительной способностью, указывает на видовое наименование предприятия, назначение услуг, вследствие чего не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании положений, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза обращает внимание, что если заявленное обозначение состоит из двух и более словесных элементов, то экспертиза проводится как отдельно по каждому словесному элементу, так и по всему обозначению в целом.

Применительно к заявленным услугам 44 класса МКТУ словесный элемент «CLINIC» является прямым (без домысливания и ассоциаций) указанием на назначение услуг, следовательно, словесный элемент «CLINIC» не обладает различительной способностью на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза изучила доводы и дополнительные материалы, представленные заявителем (а именно снимки экрана и ссылки на интернет-ресурсы), которые, по его мнению, доказывают приобретение различительной способности словесным

элементом «CLINIC» и сообщает, что они являются недостаточными для признания указанного элемента охраноспособным, вследствие чего словесный элемент «CLINIC» является неохраняемым для заявленных услуг 44 класса МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным элементом «I-CLINIC» товарных знаков  по свидетельству № 561957 [1] с приоритетом от 10.10.2014 г. и  по свидетельству № 619719 [2] с приоритетом от 06.06.2016 г., зарегистрированных на имя Иванова Эдуарда Александровича, 197110, Санкт-Петербург, ул. Динамовская, 2, кв. 20, в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ;

- со словесным элементом «ICLINIC» товарных знаков  по свидетельству №956433 [3] с приоритетом от 21.12.2021 г. и  по свидетельству №948322 [4] с приоритетом от 19.10.2021 г.), зарегистрированных на имя Закрытого акционерного общества "ФармФирма "Сотекс", 141345, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный р-н, сельское поселение Березняковское, пос. Беликово, 11, в отношении части услуг 35 класса МКТУ, которые являются однородными для части заявленных услуг 44 класса МКТУ (а именно: «консультации по вопросам фармацевтики; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам»).

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является фантазийным и не характеризует заявленные услуги, не указывает на видовое наименование предприятия и назначение услуг и обладает высокой различительной способностью;

- разделяя единую композицию на несколько отдельных слов и приводя пример перевода слова «CLINIC», экспертиза неверно толкует перевод единого заявленного обозначения «ГМ CLINIC»;

- обращаем внимание коллегии, что в указанном в решении Роспатента словарно – справочном источнике - <https://dic.academic.ru/> словесный элемент «CLINIC» как самостоятельный элемент имеет сразу несколько значений и переводов для потребителей: 1. Клиника, лечебница; 2. Амбулатория, медпункт; 3. Практические занятия студентов-медиков в клинике; 4. Амер. Тематическая конференция по какому-то предмету;

- Роспатентом неоднократно принимались положительные решения о регистрации в качестве охраняемых элементов товарных знаков со словесным элементом «CLINIC»: CLINIC по свидетельству №845803 (5, 10 классы МКТУ), АЛЬФА-КЛИНИК/ALFA-CLINIC по свидетельству №475805 (44 класс МКТУ), ESSENCE CLINIC по свидетельству №714809 (44 класс МКТУ) и др. Более того, в решении об отказе противопоставлены товарные знаки со словесными элементами «I-CLINIC», «ICLINIC» (№ 561957, № 619719, № 956433, № 948322) с охраняемым словесным элементом «CLINIC»;

- основным направлением деятельности компании является оказание услуг в сфере стоматологии. Заявитель широко известен целевому кругу потребителей услуг 44 класса МКТУ как лицо, оказывающее качественные стоматологические услуги. Для более эффективного осуществления своей деятельности был создан и используется сайт с доменным именем <https://imclinic.dental/>, посредством которого заинтересованным лицам предоставляются указанные ранее услуги. Более того, на страницах указанного сайта также размещено и заявленное обозначение;

- за все время предоставления услуг клиника «ГМ CLINIC» зарекомендовала себя как надежная и востребованная компания, что становится возможным подтвердить многочисленными отзывами о ней и выставленными оценками на различных сайтах;

- заявленное обозначение «ГМ CLINIC» не воспринимается рядовым потребителем как прямо (не через ассоциации) описывающее видовое наименование предприятия или назначение услуг 44 класса МКТУ, поскольку обладает высокой различительной способностью, приобрело известность и узнаваемость и ассоциируется у потребителей исключительно с заявителем. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ не противоречит положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками;

- сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление за счет различного композиционного решения. Различие в композиционном построении, графическом, шрифтовом и цветовом оформлении сравниваемых обозначений является существенным и может быть положено в основу для вывода о несхождении обозначений в целом;

- сравниваемые обозначения имеют разный состав и количество букв и звуков. заявленное обозначение не создает в сознании потребителя ассоциативно устойчивой связи с противопоставленными товарными знаками, поскольку словесные элементы имеют визуальное и звуковое различия, что означает отсутствие хоть какой-то степени их сходства;

- отличия обозначений в совокупности позволяют сделать вывод об отсутствии их сходства до степени смешения. Обозначения производят разное семантическое, зрительное и слуховое впечатление, в целом друг с другом не ассоциируются. Угроза их смешения в сознании потребителей заявленных услуг 44 класса МКТУ отсутствует;

- кроме того, правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 956433, № 948322 [3-4] при подаче заявок на их регистрацию правовую охрану в отношении каких-либо услуг 44 класса МКТУ не испрашивал, что подтверждается информацией из открытых реестров ФИПС, услуги 35 класса

МКТУ, в отношении которых действуют знаки, не являются однородными испрашиваемым услугам 44 класса МКТУ;

- заявитель и правообладатели противопоставленных товарных знаков осуществляют различную деятельность – оказание стоматологических услуг; оказание медицинских услуг различной направленности: магнитно-резонансной и компьютерной томографии, репродукции человека, гинекологии, урологии, педиатрии, профилактики онкологических заболеваний, эндоскопии; организация взаимодействия между практикующими врачами, что предполагает разный круг потребителей этих услуг.

На основании изложенного в возражении выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке №2023824446 в отношении скорректированного перечня услуг 44 класса МКТУ – мониторинг медицинских данных дистанционный для диагностики и лечения; помощь медицинская; скрининг медицинский; советы по вопросам здоровья; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей; услуги ортодонтические; услуги по оценке состояния здоровья; услуги регенеративной медицины; услуги стоматологические; услуги терапевтические; услуги эстетические; физиотерапия.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.12.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1, подпункта 3 пункта 1 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.

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 (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 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.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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); 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение


« I'M CLINIC®
эстетическая стоматология », состоящее из словесных элементов «I'M» и «I'M CLINIC», расположенных на двух строках, причем элемент «I'M» выполнен оригинальным шрифтом и размещен внутри прямоугольника со скругленными углами.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается услуг 44 класса МКТУ «мониторинг медицинских данных дистанционный для диагностики и лечения; помощь медицинская; скрининг медицинский; советы по вопросам здоровья; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей; услуги ортодонтические; услуги по оценке состояния здоровья; услуги регенеративной

медицины; услуги стоматологические; услуги терапевтические; услуги эстетические; физиотерапия».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023824446 мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 в связи с отсутствием у словесных элементов “CLINIC” и “Эстетическая стоматология” различительной способности, а также требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходных до степени смешения товарных знаков [1-4], зарегистрированных в отношении однородных услуг на имя других лиц.

Входящие в состав обозначения словесный элемент «Эстетическая стоматология», элемент ® являются неохраняемыми на основании требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие и не оспаривает в возражении.

Что касается словесного элемента «CLINIC», то с учетом его смысловых значений – клиника, лечебница, амбулатория, медпункт (<https://dic.academic.ru/>), на которые указывает и заявитель в возражении, также имеются основания для признания этого словесного элемента заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как этот словесный элемент не обладает различительной способностью, поскольку прямо указывает на вид лечебного учреждения и назначение испрашиваемых услуг, следовательно, носит описательный характер.

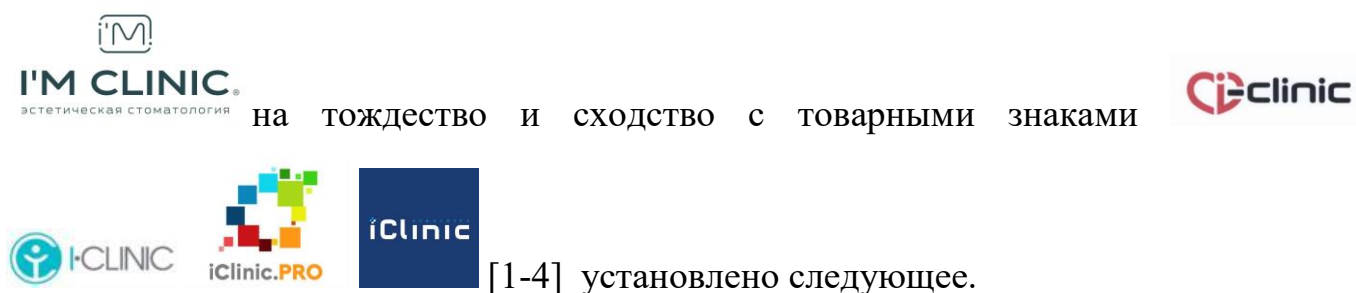
Доказательств приобретенной различительной способности обозначения с учетом того факта, что заявитель как юридическое лицо был зарегистрирован лишь 23.08.2023, т.е. менее чем за 4 месяца до даты (14.12.2023) подачи заявки на регистрацию товарного знака, как того требуют Правила, материалы возражения не содержат.

В отношении довода возражения о том, что обозначение «ГМ CLINIC» представляет собой фантазийное обозначение «АЙЭМКЛИНИК», коллегия

отмечает, что наличие пробела между элементами обозначения не позволяет рассматривать это обозначение как единый элемент.

В отношении ссылок на товарные знаки с охраняемым словесным элементом «CLINIC» коллегия отмечает, что приведенные заявителем товарные знаки зарегистрированы при иных фактических обстоятельствах. В частности, указанные знаки зарегистрированы для товаров, либо представляют собой единый элемент без пробела или через дефис, либо словосочетание.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения



Анализ сходства обозначений осуществляется по результатам их сравнения по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки признаков сходства, изложенных в Правилах.

В данном случае сравниваемые обозначения ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловлено сходством доминирующих в них словесных элементов «I'M CLINIC/i-clinic/I-CLINIC/iClinic.PRO/iClinic» в силу их пространственного расположения в знаках. Кроме того, следует отметить, что в комбинированных обозначениях, каковыми являются заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителя, а в устной речи и при радиорекламе словесный элемент является единственным элементом, доступным для восприятия потребителя.

Фонетическое сходство обозначений определяется совпадением начальных и конечных частей обозначений, близким составом согласных, одинаковым или

близким составом гласных звуков, одинаковым расположением совпадающих звуков и звукосочетаний.

Графическое сходство обозначений обусловлено общим зрительным впечатлением, создаваемым знаками за счет использования в них букв одного алфавита и сходного композиционного построения. Что касается некоторых графических отличий в их изобразительных элементах обозначений, использования разных цветов в сравниваемых обозначениях, то эти отличия не оказывают существенного влияния на вывод о возможности ассоциирования сравниваемых обозначений в целом ввиду сходства их доминирующих словесных элементов.

Сравниваемые обозначения также являются сходными семантически, поскольку все они содержат элемент «Clinic», который вызывает ассоциации с клиникой, больницей, лечебным учреждением.

Таким образом, установленное фонетическое, семантическое, а также графическое сходство сопоставляемых обозначений предопределяет вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, поскольку они могут ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия в их выполнении.

Анализ однородности испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ «мониторинг медицинских данных дистанционный для диагностики и лечения; помощь медицинская; скрининг медицинский; советы по вопросам здоровья; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей; услуги ортодонтические; услуги по оценке состояния здоровья; услуги регенеративной медицины; услуги стоматологические; услуги терапевтические; услуги эстетические; физиотерапия» с услугами 44 класса МКТУ «медицинские услуги; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; помощь медицинская; стоматология; услуги медицинских клиник; услуги оптиков; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными», в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [1-2], показал, что сопоставляемые услуги совпадают по виду (помощь медицинская;

стоматология; услуги медицинских клиник), относятся к одной родовой группе услуг, оказываемых медицинскими и стоматологическими клиниками, имеют одинаковое назначение (диагностика, лечение и профилактика заболеваний), один круг потребителей (взрослые и дети), одинаковые условия их оказания (лечебные учреждения), что свидетельствует об их однородности.

Что касается услуг 35, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ, в отношении которых действуют противопоставленные товарные знаки [3-4], то указанные услуги не являются однородными испрашиваемым услугам 44 класса МКТУ, поскольку сравниваемые услуги относятся к разному виду и роду услуг, имеют разное назначение, круг потребителей и условия их оказания.

В отношении части услуг 35 класса МКТУ, которые были признаны экспертизой однородными части заявленных услуг 44 класса МКТУ (а именно: «консультации по вопросам фармацевтики; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам»), следует отметить, что в связи с тем, что согласно возражению указанные услуги 44 класса МКТУ исключены заявителем из испрашиваемого перечня, оснований для противопоставления товарных знаков [3-4] не имеется.

В связи с признанием сравниваемых обозначений сходными между собой в целом, а также однородности испрашиваемых услуг с услугами противопоставленных товарных знаков [1-2] существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных услуг одному лицу, что способно вызвать смешение этих услуг в гражданском обороте на российском потребительском рынке в случае маркировки их сравниваемыми знаками.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2023734866 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.06.2025, оставить в силе решение Роспатента от 27.03.2025.