

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 05.12.2018, поданное ООО «Клиника «Основа», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665247, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2017734082 с приоритетом от 21.08.2017 зарегистрирован 02.08.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №665247 в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Многопрофильный медико-хирургический центр «Основа», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение « КЛИНИКА ОСНОВА», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованной окружности и словесных элементов «КЛИНИКА ОСНОВА», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки, при этом, словесный элемент «ОСНОВА» выполнен более крупным шрифтом. Знак выполнен в белом, голубом, голубо-сиреневом, сиреневом, сиренево-розовом, малиновом, черном цветовом сочетании. Словесный элемент «Клиника» является неохраняемым.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.12.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана

товарному знаку по свидетельству №665247 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных



прав на товарный знак «  
» по свидетельствам №669349 с приоритетом  
от 30.01.2017, зарегистрированный в отношении услуг 44 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №665247 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №669349, принадлежащим правообладателю.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №665247 недействительной в отношении всех услуг 44 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копии ИНН, ОГРН ООО "Клиника "ОсНова";
2. Копия выписки из ЕГРЮЛ ООО "Клиника "ОсНова";
3. Сведения из государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, свидетельство №665247;
4. Копия выписки из ЕГРЮЛ ООО "Многопрофильный медико-хирургический центр "Основа".

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем  
возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель и аффилированные с ним лица использовали коммерческое обозначение «клиника Основа» задолго до даты приоритета товарного знака по свидетельству №669349, в частности, с 2013 года;

- правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №665247 также обратился в Роспатент с возражениями против предоставления правовой

охраны товарного знака по свидетельству №669349, которое поступило в Роспатент 22.01.2019;

- правообладатель оспариваемого товарного знака возражает против прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №665247 по основаниям, изложенным в собственных возражениях от 22.01.2019 и ходатайствует об объединении производств по рассмотрению этих двух возражений в единое производство, в связи с участием в них одних и тех же лиц и встречностью заявленных в них требований.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.12.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №665247.

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

С учетом даты приоритета (21.08.2017) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 [статьи 1483](#) настоящего Кодекса.

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

В соответствии с пунктом 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 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №665247 представляет собой комбинированное обозначение « КЛИНИКА ОСНОВА», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованной окружности и словесных элементов «КЛИНИКА ОСНОВА», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две

строки, при этом, словесный элемент «ОСНОВА» выполнен более крупным шрифтом. Знак выполнен в белом, голубом, голубо-сиреновом, сиреновом, сиренево-розовом, малиновом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ, с указанием словесного элемента «Клиника» в качестве неохраняемого.



Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству №669349 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «ОСНОВА», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, словесных элементов «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Между словесным элементом «ОСНОВА» и словесными элементами «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА» расположен изобразительный элемент в виде стилизованной черты. Знак выполнен в бирюзовом, синем, салатовом, зеленом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ [1], с указанием словесных элементов «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА» в качестве неохраняемых.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [1] содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ОСНОВА» (1. Опорная часть предмета; остов. Железобетонная о. конструкции. 2. Источник, главное, на чём строится что-н., что является сущностью чего-н., см. Интернет, Яндекс, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992).

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в оспариваемом товарном знаке, то данные элементы не оказывают существенного

влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического тождества/сходства словесных элементов.

Также, сходство знаков усиливается исполнением словесных элементов буквами одного алфавита.

Кроме того, коллегия отмечает, что сравниваемые знаки содержат тождественный словесный элемент «КЛИНИКА», что усиливает сходство, поскольку в знаки заложено одинаковое смысловое значение.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что услуги 44 класса МКТУ «услуги медицинских клиник» противопоставленного товарного знака [1] и услуги 44 класса МКТУ «больницы; диспансеры; косметологические услуги; помощь зубоврачебная / стоматология; помощь медицинская; реабилитация пациентов; советы по вопросам здоровья; татуирование; услуги артроскопические; услуги гинекологические; услуги медицинских клиник; услуги ортопедические; услуги по реабилитации после спортивных травм; услуги сосудистой хирургии; услуги терапевтические; услуги травматологические; уход за больными; хирургия пластическая; хосписы; центры здоровья» оспариваемого товарного знака являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, относятся к одному виду услуг - услугам предоставляемыми медицинскими учреждениями, имеют одно назначение и круг потребителей.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №665247 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Относительно, упомянутого в тексте отзыва на возражение ходатайства об объединении производств по рассмотрению возражения, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665247 и возражения,

против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №669349, в единое производство, коллегия отмечает следующее.

Действительно, в соответствии с пунктом 4.4 Правил ППС, несколько возражений, в которых участвуют одни и те же стороны, либо несколько возражений одного лица или различных лиц, относящихся к одному охраняемому объекту, коллегия вправе объединить рассмотрение этих возражений на одном заседании при согласии всех сторон. Решение коллегии принимается по каждому делу в отдельности.

Вместе с тем, указанные правообладателем оспариваемого товарного знака возражения относятся к разным объектам, а также отсутствует предусмотренное пунктом 4.4 Правил ППС согласие второй стороны.

В связи с изложенным, ходатайство не может быть удовлетворено.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.12.2018 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665247 полностью.**