

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 13.08.2019, поданное ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ», г. Сочи, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №618726, при этом установлено следующее.

Мисс Стоматология

Оспариваемый товарный знак «»
по заявке № 2016723556, поданной 29.06.2016, зарегистрирован 05.06.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 618726 на имя Абросимова Дмитрия Николаевича, г. Москва, в отношении товаров и услуг 05, 10, 16, 35, 36, 41, 44 классов МКТУ.

В поступившем 13.08.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №618726 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, обладает правом на фирменное наименование, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №618726;

- с 2011 года ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ» осуществляет деятельность по предоставлению стоматологических услуг, однородных услугам 44 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 618726;

- представленные к возражению документы подтверждают наличие у лица, подавшего возражение, права на фирменное наименование;

- регистрация оспариваемого товарного знака нарушает законные права и интересы лица, подавшего возражение, поскольку препятствует получению в установленном порядке правовой охраны обозначению «Мисс СТОМАТОЛОГИЯ» по заявке № 2019728858, поданной в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.06.2019 г. в отношении однородных услуг;

- товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №637876, являются однородными товарам, производимым лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №618726 недействительным в отношении услуг 44 класса МКТУ «помощь зубоврачебная, в том числе лазерная стоматология, имплантология, ортодонтия, протезирование, цифровая рентгенодиагностика, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; стоматология; стоматология эстетическая; прокат медицинского оборудования; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; центры здоровья».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ» от 09.08.2019 г.;
2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-009379 от 03.11.2015 г. (серия ЛО23-П-01 № 045008);
3. Разрешение № 2757 на установку рекламной конструкции, выданное Департаментом архитектуры, градостроительства и благоустройства Администрации г. Сочи;
4. Эскиз фасадной вывески, утвержденный Департаментом архитектуры, градостроительства и благоустройства Администрации г. Сочи;
5. Фотографии входа в стоматологическую клинику;
6. Договор № 6790 на оказание платных медицинских услуг от 19.11.2011 г.;
7. Договор № 7339 на оказание платных медицинских услуг от 10.05.2012 г.;
8. Договор № 8372 на оказание платных медицинских услуг от 20.03.2013 г.;
9. Договор № 10201 на оказание платных медицинских услуг от 18.06.2014 г.;
10. Договор № 11225 на оказание платных медицинских услуг от 10.06.2015 г.;
11. Договор № 12036 на оказание платных медицинских услуг от 26.03.2016 г.;
12. Договор № 6316 на оказание платных медицинских услуг от 16.07.2011 г.;
13. Дневники приема пациентов Бесковой, Поповой;
14. Договор № 7880 на оказание платных медицинских услуг от 23.10.2012 г.;

15. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.09.000.М.000931.04.15 от 17.04.2015 г.;
16. Договор № 045-033 на предоставление лечебно-профилактической помощи от 01 сентября 2011 года, заключенный между ОАО «АльфаСтрахование» Сочинский филиал и ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ»;
17. Договор № GMD-0610/06-12 на предоставление лечебно-профилактической помощи от 25 июня 2012 года, заключенный между ЗАО «Страховая компания АЛИКО» и ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ»;
18. Договор на предоставление медицинских услуг по добровольному медицинскому страхованию № Д-730614/000 от 04 декабря 2014 года, заключенный между ОАО Страховая компания «Альянс» и ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ»;
19. Договор № 045/109 на предоставление медицинских услуг по добровольному медицинскому страхованию от 12.11.2014 года, заключенный между ОАО «АльфаСтрахование» и ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ»;
20. Дополнительное соглашение № 1 к договору № 045/15/25 от 01 августа 2016 года, заключенный между ОАО «АльфаСтрахование» и ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ»;
21. Счет-фактура № 934 от 04.03.2019 г., акт выполненных работ, между ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ» и СПАО «РЕСО-Гарантия»;
22. Товарная накладная № 7 от 17.01.2013 г., между ООО «ПРИМА-Мед» и ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ»;
23. Товарная накладная № УТ1839 от 15.04.2013 г., между ООО «Империя Дент» и ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ»;
24. Товарная накладная № УТ2136 от 25.04.2013 г., между ООО «Империя Дент» и ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ»;

25. Товарная накладная № УТ2091 от 23.04.2013 г., между ООО «Империя Дент» и ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ»;
26. Товарная накладная № УТ2143 от 25.04.2013 г., между ООО «Империя Дент» и ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ»;
27. Товарная накладная № 304 от 06.03.2015 г., между ООО «ОНДЕНТ» и ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ».
28. Товарная накладная № УТ2665 от 09.03.2015 г., между ООО «Империя Дент» и ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ»;
29. Товарная накладная № С000000555 от 10.03.2015 г., между ООО «МИСТ» и ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ»;
30. Товарная накладная № 00000057 от 16.03.2015 г., между ООО «СТОМАКС» и ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ»;
31. Гарантийный талон № ИП000000481 от 09.06.2014 г. между ИП Мордвинцевым Б. Г. и ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ».

Правообладателем товарного знака по свидетельству №618726 был представлен отзыв, в котором указывается, что Абросимов Д.Н. ведет активную деятельность по оказанию медицинских услуг в области стоматологии с использованием иных товарных знаков, правообладателем которых он является. Товарный знак «Мисс стоматология» в отношении услуг 44 класса МКТУ в настоящий момент им не используется. Таким образом, правообладатель не заинтересован в сохранении правовой охраны товарного знака по свидетельству №618726 в отношении услуг 44 класса МКТУ.

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

С учетом даты (29.06.2016) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №618726 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572, вступившие в силу 31.08.2015 (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 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами такого наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с принадлежащим ему фирменным наименованием, используемым им при осуществлении медицинской деятельности, возникшем ранее даты приоритета оспариваемого знака.

Лицом, подавшим возражение, подана заявка №2019728858 на



регистрацию обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ. Изложенное позволяет признать упомянутое лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №618726.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №618726 представляет

Мисс Стоматология

собой словесное обозначение « », выполненное буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 10, 16, 35, 36, 41, 44 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на несоответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Представленная выписка из ЕГЮРЛ (1) свидетельствуют о том, что право на фирменное наименование ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ» получило с момента его регистрации 29.11.2002. Является очевидным, что словесный элемент «Мисс Стоматология» оспариваемого товарного знака сходен до степени смешения с фирменным наименованию «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ» лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №618726.

Согласно представленным документам (2-4), а именно лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-009379 от 03.11.2015 г. (серия ЛО23-П-01 № 045008), разрешение № 2757 на установку рекламной конструкции, эскиз фасадной вывески, основными видами деятельности ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ» является осуществление медицинской

деятельности, в том числе по стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической.

Представленные документы (6-14, 15) - договоры на оказание медицинских услуг от 2011 по 2016 гг., дневники приема пациентов от 2013 по 2014 гг., санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.09.000.М.000931.04.15 от 17.04.2015 г., подтверждают осуществление деятельности по оказанию медицинских услуг в г. Сочи.

Договоры с различными страховыми компаниями (16-21), датированные 2011, 2012, 2014, 2016 гг., согласно которым ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ» обязуется оказывать медицинские услуги, застрахованным лицам, также подтверждают деятельность ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ» в области предоставления стоматологических услуг.

Товарные накладные (22-30), датированные 2013, 2015 гг., доказывают тот факт, что для стоматологических услуг ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ» неоднократно обращалось к третьим лицам, для получения стоматологического оборудования и иных средств, обеспечивающих рабочий процесс.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, которая является однородной по отношению к приведенным в перечне услугам 44 класса МКТУ, содержащимся в перечне товарного знака по свидетельству №618726.

Коллегией был принят тот факт, что в своем отзыве на возражение правообладатель оспариваемого товарного знака выразил свою незаинтересованность в сохранении правовой охраны товарного знака по свидетельству №618726 в отношении всех услуг 44 класса МКТУ.

Изложенное позволяет признать убедительными доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как являющегося сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение в отношении услуг 44 класса

МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.08.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №618726 недействительным в отношении всех услуг 44 класса МКТУ.