

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 13.06.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МЕДИО ОПТИКА», г. Иваново (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №635791, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017704691 с приоритетом от 10.02.2017 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.11.2017 за № 635791 в отношении услуг 35, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «МЕДИ», г. Иваново (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 635791 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный

элемент «MEDIOPTICS», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике, элемент «®» и изобразительный элемент в виде композиции из двух букв «М» и «О».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.06.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, регистрация которого была осуществлена 27.03.2009, т.е. ранее даты (10.02.2017) приоритета оспариваемого товарного знака, а также с коммерческим



обозначением, право на которое возникло в 2014 году, также ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- сходство оспариваемого товарного знака с коммерческим обозначением обусловлено тем, что сравниваемые обозначения включают тождественный изобразительный элемент и сходные словесные элементы, а также имеют одинаковое композиционное построение и сходную цветовую гамму;

- сходство словесных элементов «MEDIOPTICS» и «МЕДИО ОПТИКА» обусловлено фонетическим сходством, обусловленным близким составом согласных и гласных, семантическим сходством (сравниваемые слова образованы от слов медицина и оптика и, следовательно, имеют семантику «медицинская оптика») и визуальным сходством, обусловленным сходным расположением букв и сходной цветовой гаммой;

- основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является производство и реализация очков и контактных линз, а также оказание

медицинских услуг, в частности консультационных услуг и услуг врача-офтальмолога;

- услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием и коммерческим обозначением однородны следующим услугам 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и услугам 44 класса МКТУ «больницы; диспансеры / центры здоровья; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; помощь медицинская; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; услуги медицинских клиник; услуги оптиков; услуги терапевтические» оспариваемой регистрации;

- также лицо, подавшее возражение, сообщает, что в его адрес правообладателем была направлена претензия о незаконном использовании им оспариваемого товарного знака, что подтверждает заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №635791 недействительным в отношении услуг 35 «демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и 44 «больницы; диспансеры / центры здоровья; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; помощь медицинская; приготовление фармацевтами лекарств по

рецептам; прокат медицинского оборудования; услуги медицинских клиник; услуги оптиков; услуги терапевтические» классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Копия выписки из ЕГРЮЛ сведений о ООО «МЕДИО ОПТИКА»;
2. Копия лицензии на осуществлении медицинской деятельности ООО «МЕДИО ОПТИКА» и приложения к ней;
3. Копия договора оказания всех видов рекламных услуг от 01.11.2009;
4. Копия договора на оказание услуг по созданию брендбука №02/04/14 от 02.04.2014 и приложения к нему;
5. Копии договоров на изготовление рекламной продукции (№50И от 20.11.2015; №42Р от 20.11.2013; №50И от 20.11.2013);
6. Рекламные и печатные материалы (распечатки страниц из журналов «Директор»; «Власть. Ивановская область» и оригиналы журналов «Директор», 2015 год и «Власть.Ивановская область» за 2014-2015гг.; распечатки из газет «Красота», «Частник»; «Хронометр»; фотографии рекламных конструкций, фасадов ТРЦ «Тополь», салона-оптики; лекционные тетради; брошюры; приглашение, поздравительные открытки);
7. Копия договора поставки №11-135 от 28.11.2011 и приложения к нему;
8. Копия договора № Н127/М от 11.10.2013 и приложения к нему;
9. Копия договора поставки №ИО 10-14-08 от 16.10.2014 и приложения к нему;
10. Копии товарной накладной, счет-фактуры на пакет ПВД ООО «МЕДИО ОПТИКА»;
11. Копии технических заданий на изготовление подарочных сертификатов и приложения к ним (товарная накладная, счета, акты, подарочные сертификаты);
12. Копии договоров на предоставление места для размещения информационного носителя (№С/В от 01.12.2016; № С/В от 01.07.2016; и приложения к нему) и приложения к ним;

13. Копия договора поставки №11-135 от 28.11.2011 и приложения к нему;
14. Копия договора возмездного оказания услуг № 233-382 от 07.09.2016 и приложение к нему;
15. Копия договора на оказание рекламных услуг №86 от 10.02.2015;
16. Копии счетов на оплату за 2017г.;
17. Копия договора поставки № 13-1-001 от 05.07.2013 и приложение к нему;
18. Копия договора поставки № 01/11/15 от 04.11.2015 и приложение к нему;
19. Копия договора аренды рекламной конструкции (рекламоносителя) №94 от 20.12.2017 и приложение к нему;
20. Копия договора на информационное обслуживание №15639 от 10.07.2015;
21. Копия договора возмездного оказания услуг № МР-0045 от 04.02.2014 и приложения к нему;
22. Копии отчетов кассового аппарата;
23. Копии договоров возмездного оказания услуг б/н от 27.01.2016; б/н от 08.07.2016 и приложения к ним;
24. Копия договора №54/12 от 22.10.2012 и приложение к нему;
25. Бланк рецепта на очки.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии, назначенного на 18.09.2018, а также уведомление о переносе даты заседания коллегии, назначенного на 23.10.2018 (в адрес правообладателя). В материалах заявки имеются сведения о вручении указанных выше уведомлений (распечатки с сайта почты России «отслеживания почтовых отправлений»). Однако на указанные заседания коллегий правообладатель не явился и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (10.02.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №635791 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 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 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).

Поступившее возражение подано ООО «МЕДИО ОПТИКА», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование, отличительная часть которого сходна с оспариваемым товарным знаком, осуществляет деятельность в области продвижения товаров и оказания медицинских услуг, которая однородна оспариваемым услугам, а также из представленных документов усматривается, что основанием для подачи возражения явилось предъявление в досудебном порядке правообладателем претензии о нарушении исключительных прав на спорный товарный знак.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №635791 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «MEDIOPTICS», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике, элемент «®», являющийся неохраняемым элементом, и изобразительный элемент в виде композиции из двух букв «М» и «О». Знак охраняется в светло-бордовом, бордовом, розовым, черном, синем, темно-синем, голубом цветовом сочетании.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с охраняемым коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемой регистрации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для

индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, необходимо устанавливать, используется ли спорное или сходное с ним обозначение лицом, подавшим возражение, для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, необходимо устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли доказательства приобретения коммерческим обозначением известности на определенной территории. При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться существующим.

Из представленных материалов следует, что в г. Иваново существуют сеть предприятий (салоны-оптики), которые находятся в ТРЦ «Серебряный город», ТМ «Евролэнд», ТРК «Тополь», гипермаркете «Лента» и индивидуализируются



обозначением

Данное обозначение включает оригинальный изобразительный элемент в виде соединенных между собой букв «М» и «О», выполненных в синем, красном цветовом сочетании, и расположенных один под другим словесных элементов «МЕДИО» и «ОПТИКА», также выполненных в синем, красном цветовом сочетании. Таким образом, данное обозначение обладает достаточными различительными признаками.



При этом анализ оспариваемого товарного знака



обозначения показал их сходство, обусловленное тем, что сравниваемые обозначения содержат тождественные изобразительные элементы, фонетически сходные словесные элементы «MEDIOPTICS» и «МЕДИО ОПТИКА» (фонетическое сходство обусловлено весьма близким составом гласных (из 6 гласных совпадают 4) и согласных (из 6 согласных совпадают 5), наличием совпадающих звуков, а также тем, что словесные элементы включают одинаковые части [MEDI - МЕДИ] и [OPTIC - ОПТИК]), выполнены в сходной цветовой гамме (голубой, розовой – синей, красной).

Вместе с тем, анализ материалов возражения на предмет подтверждения наличия у ООО «МЕДИО ОПТИКА» предприятия (салона-оптики), как имущественного комплекса, показал, что лицом, подавшим возражение, не представлены документы (например, договоры аренды помещения, аренды имущества и др.), которые подтверждали бы, что указанные выше салоны-оптики принадлежат ООО «МЕДИО ОПТИКА».

Следует также отметить, что материалы возражения не содержат



документов, доказывающих, что право на обозначение принадлежит лицу, подавшему возражение, поскольку представленный договор [3], заключенный между ООО «МЕДИО ОПТИКА» (далее – заказчик) и ИП Мартыновой М.С. (далее – исполнитель) на разработку исполнителем по заказу



заказчика логотипа и брендбука компании в виде _____, не содержит документального подтверждения его исполнения (отсутствует акт сдачи-приемки услуг (работ), как предусмотрено пунктом 5.1 данного договора).

Лицом, подавшим возражения, также не представлены доказательства приобретения известности коммерческого обозначения на определенной территории (г. Иваново).

Что касается представленного договора возмездного оказания услуг [21], заключенного между ООО «МЕДИКА-ОПТИКА» и ИП Фероян М.Р., то следует отметить следующее. Согласно данному договору лицу, подавшему возражение, предоставлено место для размещения рекламного носителя на фасаде ТРК «Тополь», расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.55. Однако, приложенная к данному договору фотография фасада ТРК «Тополь» (приложение №2) выполнена некачественно, что не позволяет оценить какая информация и какое обозначение располагались на рекламном носителе. В представленных же качественных фотографиях фасада ТРЦ «Тополь» и салона «ОПИКА», расположенного в ТРЦ «Тополь», на которых содержится изображение вывески, отсутствует дата изготовления фотографий, что не позволяет соотнести с датой приоритета оспариваемой регистрации.

Следует также отметить, что на всех представленных рекламных и печатных материалах [6] отсутствует указание на ООО «МЕДИО ОПТИКА».

С учетом изложенного материалы возражения не содержат документов, доказывающих довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №635791 пункту 8 статьи 1483 Кодекса (в части коммерческого обозначения) не доказан.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части фирменного наименования) может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении услуг, однородных услугам, указанным в перечне оспариваемой регистрации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Кодекса юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет».

Анализ материалов представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ [1] право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло с момента его государственной регистрации – 27.03.2009, то есть ранее даты (10.02.2017) приоритета оспариваемого товарного знака.

Отличительная часть фирменного наименования содержит обозначение «МЕДИО ОПТИКА», фонетически сходное со словесным элементом «MEDI OPTICS» оспариваемого товарного знака, который является охраняемым элементом, в отличие от элемента «®».

Фонетическое сходство обусловлено весьма близким составом гласных (из 6 гласных совпадают 4) и согласных (из 6 согласных совпадают 5), наличием совпадающих звуков, а также тем, что словесные элементы включают одинаковые части [MEDI - МЕДИ] и [OPTIC - ОПТИК].

Указанное позволяет признать сходство оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Анализ фактических данных, содержащихся в возражении и приложенных к нему материалах, на предмет анализа сферы деятельности лица, подавшего возражение, под своим фирменным наименованием показал следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [1] основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является «общая врачебная практика», а также торговля розничными изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специальных магазинах».

Представленные договоры поставок, товарные накладные, отчеты кассового аппарата [7, 8, 9, 17, 18, 22] показывают, что лицом, подавшим возражение, начиная с 2009 года (ранее даты приоритета оспариваемой регистрации) осуществлялась деятельность по закупке товаров очковой оптики (оправы для очков, линзы) и реализации товаров.

Таким образом, указанные выше материалы показывают, что до даты приоритета оспариваемой регистрации ООО «МЕДИО ОПТИКА» под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло до даты приоритета оспариваемого знака, оказывало услуги в области торговой деятельности, которые относятся к 35 классу МКТУ.

Согласно доводам возражения лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №635791 недействительным в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Анализ однородности оспариваемых услуг, указанных выше, и деятельности лица, подавшего возражение, под своим фирменным наименованием показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ (указанные выше), в отношении которых лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемой регистрации осуществляло свою деятельность, однородны следующим оспариваемым услугам 35 класса МКТУ «продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для

третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», поскольку относятся к одной родовой категории услуг «услуги по продаже товаров», имеют оно назначение (реализовывать (продавать) покупателям товары любых производителей, вида и ассортимента), условия сбыта (торговые предприятия); круг потребителей (все покупатели, заходящие в торговое предприятие для покупок, а также производители для сбыта своих товаров через предприятия лица, подавшего возражение).

Что касается остальных оспариваемых услуг 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; демонстрация товаров», то данный вид услуг относится к «рекламным услугам», которые не однородны услугам, в отношении которых лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием подтвердило осуществление своей деятельности, поскольку, сопоставляемые услуги относятся к разным видам деятельности: «реклама» – к маркетинговой, а «услуги по продаже товаров» – к торговой деятельности, соответственно имеют разное назначение и круг потребителей.

При этом следует отметить, что исходя из представленных материалов [3,4, 12, 14, 15, 20] следует, что лицо, подавшее возражение, рекламирует услуги, оказываемые самим обществом.

Реклама обществом «МЕДИО ОПТИКА» своих услуг, в том числе через ИП Мартыновой М.С., не свидетельствует об осуществлении им деятельности по оказанию услуг иным лицам по рекламе их товаров/услуг.

Кроме того, следует также отметить, что часть из представленных материалов [6] не содержит дату, что не позволяет соотнести ее с датой приоритета оспариваемой регистрации, либо материалы [16, 19] датированы 2017 годом, т.е. после даты приоритета оспариваемой регистрации.

Таким образом, коллегия полагает, что возражение не содержит материалов, доказывающих, что ООО «МЕДИО ОПТИКА» под своим фирменным наименованием оказывало услуги в области рекламы для третьих лиц по рекламе их товаров/услуг.

Что касается оспариваемых услуг 44 класса МКТУ, которые относятся к «медицинским услугам», то следует отметить следующее.

Материалы возражения иллюстрируют, что для осуществления медицинской деятельности ООО «МЕДИО ОПТИКА» в марте 2015 года была получена лицензия [2], в соответствии с которой общество может оказывать первичную доврачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях: по медицинской оптике; офтальмологии.

Вместе с тем, материалы возражения не содержат документов (например, договор на техническое / или гарантийное/ обслуживание медицинского оборудования, гарантийные талоны на оборудование по проверке зрения, график работы врачей-специалистов (врача-офтальмолога) и кабинетов, приказы о принятии сотрудников на работу, квалифицированные документы на медицинский персонал и др.), которые доказывали бы, что именно ООО «МЕДИО ОПТИКА» под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемой регистрации фактически оказывало медицинские услуги.

С учетом изложенного, в отношении оспариваемых услуг 44 класса МКТУ возражение не содержит материалов, доказывающих фактическую деятельность лица, подавшего возражение, под своим фирменным наименованием.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что материалы возражения доказывают осуществление лицом, подавшим возражение, хозяйственной деятельности под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака, только в отношении части оспариваемых услуг 35 класса МКТУ «продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и, следовательно, в отношении этих услуг оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.06.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №635791 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ: «продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».