

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 26.06.2012, поданное ООО Центр пластической хирургии и косметологии «Шарм», г. Новосибирск (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 232899, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «ШАРМ» по заявке № 2000730318 с приоритетом от 27.11.2000 зарегистрирован 23.12.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 232899 в отношении товаров и услуг 05 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО Центр оздоровительной косметологии "КУЗИНА". Роспатентом 30.10.2012 внесены изменения в наименование владельца знака – в настоящее время правообладателем знака является ООО Медицинский центр "Шарм", г. Красноярск (далее – правообладатель). Срок действия продлен до 27.11.2020. Решением Роспатента от 31.05.2011 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 232899 досрочно частично прекращена. В настоящее время правовая охрана действует в отношении услуг 42 класса МКТУ: «дома отдыха; здравницы; клиники; лечебницы частные; массаж; помощь медицинская; санатории; служба ухода за больными; фармацевтические консультации; физиотерапия».

В поступившем 26.06.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 232899 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных

положениями пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Общество с ограниченной ответственностью Центр пластической хирургии и косметологии «Шарм» (сокращенное наименование – ООО ЦПХиК «Шарм») было создано 13.06.1996 с целью оказания услуг в области пластической хирургии. На протяжении 16 лет ООО ЦПХиК «Шарм» осуществляет медицинскую деятельность в клинике с фирменным наименованием «Центр пластической хирургии и косметологии «Шарм»;

- оспариваемый товарный знак «ШАРМ» является частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое возникло 13.06.1996, т.е. ранее даты приоритета товарного знака – 27.11.2000;

- лицо, подавшее возражение, не только является одной из крупнейших организаций в области пластической хирургии и терапевтической косметологии в Сибирском регионе, но хорошо известно за его пределами на всей территории Российской Федерации (первая частная клиника пластической хирургии в г. Новосибирске и одна из первых частных клиник в данной области в России);

- с 2002 г. лицо, подавшее возражение, владеет сайтом www.sharm.nsk.ru.

Далее в возражении приводится подробный анализ деятельности клиники и ее специалистов по оказанию различного рода услуг в области косметологии и пластической хирургии (работа клиники, деятельность специалистов, организация дочернего предприятия – учебного центра по подготовке косметологов и т.д.).

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

- копии регистрационных и уставных документов [1];
- копии материалов договоров купли-продажи за 2006-2009, 2011 г.г.[2];
- копии разрешительной документации (лицензии, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, заключения о соблюдении требований пожарной безопасности и т.д.) [3];
- копии листов трудовой книжки [4];

- копия реестра поступления платежей от страхователей [5];
- копия прайс-листа на товары [6];
- копии прайс-листов на процедуры [7];
- копии страниц публикаций в средствах массовой информации (СМИ) [8];
- копия договора на участие в VI Международном Курсе по пластической хирургии, 2010 [9];
- копии дипломов и сертификатов сотрудников клиники [10];
- копии благодарностей [11];
- копии материалов договоров (на полиграфическую продукцию, на размещение и изготовлении рекламы) [12];
- распечатки из сети Интернет [13];
- копии страниц рекламных публикаций в журналах [14];
- копия письма Прокуратуры Новосибирской области от 05.04.1999 [15].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 232899 частично, а именно, в отношении услуг 42 класса МКТУ: «здравницы; клиники; лечебницы частные; массаж; помощь медицинская; санатории; служба ухода за больными; фармацевтические консультации; физиотерапия».

Лицом, подавшим возражение, 11.09.2012 было представлено дополнение к возражению, доводы которого отражают специфику развития косметологической области деятельности и историю ее развития в советский и постсоветский периоды. Также указано на работу в клинике «ШАРМ» специалистов, имеющих широкую известность в пластической хирургии: профессора Б.Б. Добрякова, доктора медицинских наук, члена Евро-Российской ассоциации пластических и эстетических хирургов, а также кандидата медицинских наук, обладателя общероссийской премии «Золотой ланцет» В.А. Игумнова.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 232899, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседаниях коллегий, состоявшихся 11.09.2012 и 21.09.2012, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- медицинский центр «ШАРМ», расположенный в г. Красноярске, существует с 1993 года;

- Арбитражный апелляционный суд обязал ООО ЦПХиК «ШАРМ» прекратить использование обозначения «ШАРМ», сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- изложенное показывает, что товарный знак имеет право на существование, поскольку используется с 1993 года, т.е. ранее лица, подавшего возражение, и был опубликован в момент действия Закона, а не Кодекса.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия письма ЦГСЭН от 05.07.1994 [16];
- копии рукописных актов [17];
- копия заявления о внесении изменений в свидетельство № 232899 [18];
- копии регистрационных документов [19];
- копии листов заключения палаты по патентным спорам по товарному знаку «DISCOVERY CHANNEL» [20];
- копия Постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда, г. Томск, от 24.07.2012 [21];
- копии листов публикаций в СМИ [22];
- копии материалов договора аренды № 1942 от 27.12.1994 (договор, изменения и дополнения к нему) [23];
- копии материалов свидетельства о государственной регистрации права [24];
- копия акта сверки арендной платы за нежилые помещения [25];
- копии разрешительной документации (лицензии, акты, акты допуска, сертификаты, протоколы и т.д.) [26];
- копия отчета о работе [27];
- копии диплома и юбилейной почетной грамоты [28];
- копия расчета платы за вывоз мусора [29];
- копия письма ООО «Управляющая компания Центржилсервис» [30];
- рекламные каталоги, справочники, буклеты [31].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 232899.

На заседаниях коллегий, состоявшихся 11.09.2012, 21.09.2012 и 25.09.2012, правообладатель устно указал на то, что в настоящее время ООО Медицинский центр "КУЗИНА" переименован в ООО Медицинский центр "Шарм".

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (27.11.2000) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, рег. №989, и введенные в действие 29.02.1996 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку оспаривается в отношении услуг 42 класса МКТУ: «здравницы; клиники; лечебницы частные; массаж; помощь медицинская; санатории; служба ухода за больными; фармацевтические консультации; физиотерапия».

Анализ возражения и представленных материалов показал следующее.

Анализируемый товарный знак «ШАРМ» воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования ООО ЦПХиК «Шарм».

С материалами возражения представлены сведения [1-14], согласно которым ООО ЦПХиК «Шарм» было зарегистрировано 13.06.1996 и в 1996 году начало осуществлять деятельность в области хирургической и терапевтической косметологии, что подтверждается, например, протоколом к лицензии от 18.07.1996, т.е. до даты приоритета (27.11.2000) оспариваемого товарного знака.

Учитывая, что у ООО ЦПХиК «Шарм» исключительное право на фирменное наименование возникло ранее, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о наличии у него преимущества на данное средство индивидуализации.

Что касается услуг, в отношении которых действуют права на фирменное наименование и товарный знак, необходимо отметить следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена, в частности в отношении услуг 42 класса МКТУ: «здравницы; клиники; лечебницы частные; массаж; помощь медицинская; санатории; служба ухода за больными; фармацевтические консультации; физиотерапия».

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, источников информации [1-14] показал, что ООО ЦПХиК «Шарм» специализируется в области медицинской деятельности в сфере оказания услуг по пластической хирургии и косметологии. В частности, лицо, подавшее возражение, осуществляет оказание услуг по проведению следующих процедур: лазерная косметология, лазерная технология омоложения, нанопилинги, лазерные фракционные технологии, пластические операции, удаление образований на коже, аппаратная косметология, различного вида массажи (например, лимфодренажный), мезотерапия, макияж и т.д.

Согласно данным, приведенным в материалах [1-14], а также в сети Интернет: центр «ШАРМ» в г. Новосибирске существует уже 16 лет. За это время был накоплен значительный опыт работы в области эстетической медицины, пластической хирургии, дерматологии и лечебной косметологии. На сегодняшний день Центр является одним из лидеров в области пластической хирургии и

косметологии в Сибирском регионе по качеству проводимых пластических операций и использованию новейших методик. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа лечения, которая включает в себя все этапы: консультации, медицинское обследование, стационарное и амбулаторное лечение, домашний уход. Центр ведет активную деятельность и в других городах Российской Федерации (Москва, Екатеринбург, Томск, Омск и др.), имеет награды и дипломы, активно участвует в различных научных симпозиумах и конференциях. Работа специалистов Центра освещается в различных СМИ.

Деятельность по оказанию услуг в указанной выше области признается коллегией палаты по патентным спорам однородной услугом 42 класса МКТУ: «клиники; лечебницы частные; массаж; помощь медицинская; служба ухода за больными; фармацевтические консультации; физиотерапия», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, так как они имеют одинаковые назначение и условия оказания. Следует отметить, что анализируемые услуги представляют собой специфические медицинские услуги, которые имеют узкий круг потребителей, что усиливает возможность смешения обозначений, под которыми оказываются данные услуги.

Принимая во внимание изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает, что оспариваемый товарный знак воспроизводит часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, права на которое возникли у него ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству № 232899 в отношении однородных услуг, и которое приобрело известность на указанную дату на территории Российской Федерации, в связи с чем потребитель может быть введен в заблуждение относительно источника услуг, оказываемых под оспариваемым знаком. При этом коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям, установленным пунктом 2 статьи 7 Закона в отношении услуг 42 класса МКТУ: «клиники; лечебницы частные; массаж; помощь медицинская; служба ухода за больными; фармацевтические консультации; физиотерапия».

Что касается услуг 42 класса МКТУ: «здравницы; санатории», коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

С материалами возражения не представлено документов, которые могли бы свидетельствовать об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности в качестве санатория (лечебное заведение, специально оборудованное для проживания в нем лиц, нуждающихся в постоянном наблюдении врачей, соблюдении строгого режима) или здравницы (общее название санатория, дома отдыха). Как уже было отмечено выше, лицо, подавшее возражение, оказывает услуги клиники (лечебное учреждение для стационарного лечения больных, в котором ведется также научно-исследовательская работа и преподавание медицины) При этом, клиника пластической хирургии – узкоспециализированный вид медицинских услуг.

Изложенное обуславливает вывод о том, что сравниваемые услуги санаториев (здравниц) и услуги клиник неоднородны, поскольку они представляют собой отдельные виды услуг, имеют различные способы и условия оказания, различный круг потребителей.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для утверждения о возможности возникновения у потребителя каких-либо ассоциаций, связывающих обозначение «ШАРМ» с санаторием или здравницей и лицом, подавшим возражение.

Таким образом, материалами возражения не подтверждено нарушение регистрацией оспариваемого товарного знака требований, регламентированных пунктом 2 статьи 7 Закона в отношении услуг 42 класса МКТУ: «здравницы; санатории».

Относительно доводов правообладателя о том, что с 1993 года им открыта клиника «ШАРМ» и в настоящее время правообладатель имеет фирменное

наименование ООО Медицинский центр "Шарм", коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Представленные правообладателем материалы [16-31] показывают, что 15.04.1993 была зарегистрирована фирма – ООО «Медицинский центр Кузина», которая осуществляла хозяйственную деятельность в качестве центра оздоровительной косметологии под обозначением «Шарм». Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что согласно свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) [19] данная фирма зарегистрировала изменения в свое фирменное наименование (ООО Медицинский центр «Шарм») 02.08.2012.

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака в своей деятельности использовал обозначение «Шарм» в качестве своего «коммерческого обозначения».

Законодательством, действовавшим на дату приоритета оспариваемого товарного знака, не предусмотрено данное средство индивидуализации. В этой связи, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют правовые основания для учета соответствующих доводов правообладателя.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 26.06.2012, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 232899 в отношении услуг 42 класса МКТУ: «клиники; лечебницы частные; массаж; помощь медицинская; служба ухода за больными; фармацевтические консультации; физиотерапия».