


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.11.2023, поданное Акционерным обществом "Семейная клиника "Здоровье и материнство", Москва (далее – лицо, подавшее возражение – АО «Семейная клиника «Здоровье и материнство»»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №630671, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке №2016735373 с приоритетом от 23.09.2016 зарегистрирован 20.09.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №630671 в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Вахминцевой Марины Николаевны, 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 124/5 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.11.2023 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 1 (3) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в качестве юридического лица 06.03.2009 г. под фирменным наименованием АО "Семейная клиника "Здоровье и материнство". В качестве основного вида деятельности клиники указан код ОКВЭД 86.10 Деятельность больничных организаций.

В возражении сообщается, что с 2009 года и по настоящее время клиника занимается осуществлением медицинской деятельности и оказанием медицинских услуг по адресам: г. Москва Семеновская набережная д 3/1 корп. 4; г. Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 5; г. Москва, ул. Гиляровского, д. 10, стр. 1. 04.12.2009 г. Клинике была выдана лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-77-01-002045. В период с 04.12.2009 г. по 23.09.2016 г. Клинике были предоставлены последующие лицензии от 2011, 2012, 2014, 2018, 2021 г. связанные с добавлением видов медицинской деятельности и сменой адреса осуществления деятельности.

Лицо, подавшее возражение, сообщает, что деятельность Клиники рекламировалась в сети Интернет, в том числе посредством сайта Клиники, расположенного по адресу <https://smklin.ru/>.

По мнению подателя возражения, регистрация оспариваемого знака обслуживания осуществлена с нарушением положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный словесный элемент является сходным до степени смешения с элементом фирменного наименования лица, подавшего возражение «Здоровье и материнство». Кроме того, неохраняемый элемент оспариваемого знака «СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА» также является сходным до степени смешения с элементом фирменного наименования обратившегося с возражением лица «Семейная клиника».

В возражении приводится основание для оспаривания по пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса. Приводятся словарные значения словесных элементов «здоровье» и «материнство», по результатам анализа которых делается вывод об описательности этих слов в отношении охраняемых услуг 44 класса МКТУ.

Так, в возражении сообщается, что в контексте медицинских услуг 44 класса МКТУ потребитель будет воспринимать словосочетание «ЗДОРОВЬЕ И МАТЕРИНСТВО» в качестве цели обращения за услугами, желаемого результата оказания услуг, обстоятельствами в которых необходимо обратиться за названными услугами. При этом, лицо, подавшее возражение, отмечает, что словесные элементы «Здоровье и материнство» являются доминирующими в знаке, что исключает возможность указания этого элемента в качестве неохраняемого. Указанное, по мнению подателя возражения, свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Копия Устава лица, подавшего возражение;
2. Копия свидетельства о регистрации лица, подавшего возражение;
3. Копия приказа о назначении директора лица, подавшего возражение; протокол собрания акционеров о продлении полномочий директора;
4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение;
5. Копия искового заявления Правообладателя;
6. Определение Арбитражного суда города Москвы от 26.09.2023 г. по делу № А40-210460/23 о принятии искового заявления к производству;
7. Копия лицензии №ЛО-77-01-002045 от 04.12.2009 г.;
8. Копия лицензии №ЛО-77-01-003748 от 25.05.2011 г.;
9. Копия лицензии №ЛО-77-01-004214 от 11.10.2011 г.;
10. Копия лицензии №ЛО-77-01-005589 от 25.12.2012 г.;
11. Копия лицензии №ЛО-77-01-007878 от 24.03.2014 г.;
12. Копия лицензии №ЛО-77-01-016179 от 06.06.2018 г.;
13. Выписка из реестра лицензий 14.04.2021 г.;

14. Выписка из реестра лицензий 18.07.2022 г.;
15. Справка о принадлежности домена smklin.ru;
16. Копия Акта от 29.07.2016 г. об оказании услуг к Договору 929201/NIC-D от 29.07.2010 г. о продлении регистрации домена SMKLIN.RU на срок с 31.07.2016 по 30.07.2017;
17. Копия счета № 2454007-929201/NIC-D от 07.07.2016 на оплату по договору 929201/NIC-D от 29.07.2010 за продление домена SMKLIN.RU;
18. Копия Договора № 07 оказания информационных услуг от 25.08.2010 г. на разработку сайта;
19. Распечатка сведений из Архива Интернета <https://archive.org/web/> в отношении страниц сайта SMKLIN.RU на дату 17.09.2016 г.;
20. Копия договора № 10 от 21.01.2014 г. на покупку анализатора паров этанола;
21. Копия договора № 029/14 от 30.10.2014 г. на покупку аппарата УЗИ;
22. Копия акта сверки с ООО «Яндекс» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 за услуги рекламы;
23. Копия акта сверки с ООО «Яндекс» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 за услуги рекламы;
24. Копия акта оказанных услуг с ООО «Яндекс» за услуги Яндекс-директ за январь 2015 г.;
25. Счет ООО «Гугл» от 05.10.2015 г. на оплату рекламы;
26. Снимок экрана из личного кабинета Яндекс-директ о статистике показа рекламы;
27. Договор № 08/10 от 27.09.2010 г. между ЗАО «Семейная Клиника «Здоровье и материнство» и ОАО «Страховая компания «ПАРИ» на предоставление медицинских услуг по ДМС граждан (п. 8.2. условие об автопродлонгации);
28. Прейскурант цен на медицинские услуги, согласованный с ОАО «СК «ПАРИ» в 2016 г.;
29. Акт № 1722 от 30.04.2018 г. к договору № 08/10 от 27.09.2010 г.;

30. Договор № 10/768 от 01.12.2009 г. между ЗАО «Семейная Клиника «Здоровье и материнство» и ОСАО «РЕСО-Гарантия» на предоставление медицинских услуг по ДМС граждан (п. 9.2. условие об автопродлонгации); Дополнительные соглашения от 01.01.2013 г., 01.07.2015 г., 10.01.2016 г. к Договору № 10/768 от 01.12.2009 г.; Акт № 1284 от 31.03.2018 г. к договору № 10/768 от 01.12.2009 г.;

31. Договор № 352986-19/09 от 01.12.2009 г. между ЗАО «Семейная Клиника «Здоровье и материнство» и ОСАО «Ингосстрах» на оказание и организацию оказания медицинских услуг (п. 9.2. условие об автопродлонгации); Дополнительное соглашение № 11 от 01.02.2015 г. к договору № 352986-19/09 от 01.12.2009 г.; Гарантийные письма Ингосстрах за 2015-2016 г. к договору № 352986-1909; Акт № 1286 от 31.03.2018 г. к договору № 352986-19/09 от 01.12.2009 г.;

32. Договор № Л-2010/100 от 04.12.2009 г. между ЗАО «Семейная Клиника «Здоровье и материнство» и ООО «Росгосстрах» на предоставление медицинских услуг по ДМС граждан (п. 8.2. условие об автопродлонгации); Дополнительные соглашения № 7, 8 к договору № Л-2010/100 за 2013, 2014 г.; Акт № 1265 от 31.03.2018 г. к договору № Л-2010/100 от 04.12.2009 г.;

33. Договор № 2540 от 15.09.2017 г. между ЗАО «Семейная Клиника «Здоровье и материнство» и ОАО «АльфаСтрахование» на предоставление медицинских услуг по ДМС (п. 8.1. условие об автопродлонгации); Акт № 1264 от 31.03.2018 г. к договору № 2540 от 15.09.2017 г.;

34. Договоры на оказание медицинских услуг физическим лицам в 2015-2016 г. (с изъятыми персональными данными); Платежные документы об оплате страховыми компаниями оказанных медицинских услуг по договорам в 2015-2016 году;

35. Акт о выделении документов к уничтожению от 20.02.2023 г.; Акт об уничтожении документов от 20.02.2023 г.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №630671 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о рассмотрении возражения, представил отзыв по мотивам возражения.

В отзыве сообщается, что лицензиат оспариваемого знака - ООО Медицинский центр «Здоровье и материнство» зарегистрирован 14.06.2007, то есть на два года ранее лица, подавшего возражение.

Данный факт, по мнению правообладателя, позволяет признать АО «Семейная клиника «Здоровье и материнство» незаинтересованным лицом в подаче возражения, в связи с наличием иного хозяйствующего субъекта, обладающего исключительным правом на схожее фирменное наименование с более ранним приоритетом.

Между правообладателем исключительных прав на знак обслуживания №630671 - ИП Вахминцевой Мариной Николаевной и Лицензиатом - ООО Медицинский центр «Здоровье и материнство» существует стойкая экономическая связь. Как следует из выписки из ЕГРЮЛ учредителем и участником с долей в 90% ООО Медицинский центр «Здоровье и материнство» также является Вахминцева Марина Николаевна.

Правообладатель сообщает, что согласно скриншоту, полученному в результате использования онлайн-сервиса WayBack Machine (<https://web.archive.org/>), сделанному 11.01.2024 г. можно установить, что на момент создания сайта Медицинского центра, обозначение, положенное в основу внешнего вида знака обслуживания № 630671, использовалось Лицензиатом.

В отношении довода о необходимости применения пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса правообладатель сослался на положения п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», здоровье - это состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма. Иными словами, в настоящий момент понятие здоровья рассматривается в трех аспектах: физическом, психическом и социальном.

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, не указывает на поддержание какого из трех аспектов жизни человека направлены его услуги. При концептуальном рассмотрении элемента «Здоровье и материнство», можно предположить, что он может предполагать, например, услуги акушерские, услуги педиатрии, услуги женской консультации, услуги постнатальной психологической и психиатрической помощи женщинам для поддержания здоровья ментального, услуги, предполагающие оказание медицинской помощи всей семье и т.д. Как видно из предложенных примеров, элемент «Здоровье и материнство» не отвечает однозначно на вопросы: - какого вида предоставляется услуга (идет ли речь о физическом, ментальном или социальном благополучии), то есть с деятельностью каких именно специалистов связана работа медицинского центра; - кто является непосредственной целевой группой потенциальных потребителей, поскольку, с точки зрения формальной логики, использование союза «и» после слова «материнство» не исключает возможность оказания медицинской помощи кому-то помимо женщин, являющихся матерями. Иными словами, спорный знак обслуживания не непосредственно характеризует или описывает услуги, а направлен исключительно на то, чтобы создать ассоциативный ряд.

К отзыву приложены следующие документы:

36. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-23-15571579 от 01.02.2023 г. в отношении АО Семейная клиника «ЗИМ»;

37. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-23-15204888 от 31.01.2023 г. в отношении ООО Медицинский центр «Здоровье и материнство»;

38. Письменные пояснения Лицензиата по делу №А40-210460/2023 с подтверждением обстоятельств регистрации знака обслуживания;

39. Копия первой лицензии ООО Медицинский центр «Здоровье и материнство» на осуществление медицинской деятельности;

40. Скриншот онлайн-сервиса WayBack Machine (<https://web.archive.org>) указывающий на внешний вид первой версии сайта Лицензиата;

41. Скриншот официального сайта Лицензиата с указанием на спектр оказываемых услуг под спорным знаком обслуживания.

Лицо, подавшее возражение, в ответ на отзыв дополнительно сообщает о том, что Медцентр стал лицензиатом правообладателя только в 2018 году, а к регистрации оспариваемого знака не имеет отношения.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.09.2016) приоритета товарного знака по свидетельству №630671 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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.

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.

Согласно п. 1 и п. 2 статьи 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц. Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.



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 такого 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также 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.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось то, что АО «Семейная клиника «Здоровье и материнство», является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование, отличительная часть которого тождественна оспариваемому товарному знаку, осуществляет деятельность больничных организаций, которая однородна услугам 44 класса МКТУ, указанным в перечне свидетельства на товарный знак №630671.

Кроме того с возражением представлено определение Арбитражного суда города Москвы о принятии искового заявления к производству от 26.09.2023 по делу №А40-210460/23-15-1711, при этом ответчиком является лицо, подавшее возражение.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности у АО «Семейная клиника «Здоровье и материнство» в подаче возражения в отношении указанных выше услуг 44 класса МКТУ.

Что касается доводов правообладателя о том, что у лица, подавшего возражение отсутствует заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №630671 в связи с тем, что у лицензиата правообладателя – Общества с ограниченной ответственностью Медицинский центр "Здоровье и Материнство", 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, 125/1, этаж 1 право на фирменное наименование, содержащее слова спорного обозначения, возникли ранее чем у обратившегося с возражением лица, коллегия отмечает следующее.

Согласно представленным с возражением выпискам ЕГРЮЛ - Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр "Здоровье и Материнство" было зарегистрировано в качестве юридического лица 14.06.2007, при этом учредителями его являются Вахминцева М.Н. (90%) и Цевкалюк Ю.И. (10%). Данная компания стала лицензиатом оспариваемого товарного знака 13.03.2023, когда в государственном реестре был зарегистрирован лицензионный договор. О деятельности общества «Медицинский центр "Здоровье и Материнство"» в более ранние периоды информации не представлено.


Таким образом, указанные сведения о более раннем приоритете права на фирменное наименование лицензиата правообладателя не лишают иных лиц, чье фирменное наименование содержит сходные словесные элементы, оспаривать правовую охрану товарного знака, до тех пор, пока их право на средство индивидуализации является действующим и не оспорено третьими лицами. Следовательно, изложенные аргументы не опровергают заинтересованности АО «Семейная клиника «Здоровье и материнство» в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству №630671.

Согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица и Выписке из ЕГРЮЛ (1) право на фирменное наименование у лица, подавшего

возражение, возникло с момента его государственной регистрации – 06.03.2009, то есть ранее даты (23.09.2016) приоритета оспариваемого товарного знака.

Анализ сходства или несходства фирменного наименования лица, подавшего возражение и оспариваемого товарного знака показал следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №630671 является комбинированным, состоит из словесных элементов «ЗДОРОВЬЕ И МАТЕРИНСТВО медицинский центр», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита и изображений окружностей в трех вариантах размеров. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ с указанием словесных элементов “Медицинский центр” в качестве неохраняемых.

Отличительная часть фирменного наименования обратившегося с возражением лица, представляет собой словесный элемент «ЗДОРОВЬЕ И МАТЕРИНСТВО», которая является тождественной словесным элементам «ЗДОРОВЬЕ И МАТЕРИНСТВО» оспариваемого товарного знака. Указанное позволяет признать сходство оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение. Указания на вид предприятия, присутствующие в сравниваемых средствах индивидуализации, - “семейная клиника” и “медицинский центр” являются семантически сходными, так как оба указывают на форму медицинского учреждения.

При анализе сферы деятельности лица, подавшего возражение, коллегией установлено следующее.

Согласно выписке ЕГРЮЛ (4) основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является «деятельность больничных организаций».

Анализ фактических данных, содержащихся в материалах возражения и приложенных к нему материалах, иллюстрирует следующее.

Для осуществления медицинской деятельности лицом, подавшим возражение, были получены лицензии от 04 декабря 2009 года (7) на осуществление медицинской деятельности по следующим адресам осуществления лицензируемого вида деятельности – 105094, Москва, Семеновская набережная, д.3/1, корп.4; от 25.05.2011 (8-9), 25.12.2012 (10), 24.03.2014 (11) на осуществление медицинской деятельности по адресам 109147, Москва, ул. Марксистская, д.3, стр.5.

До 2014 года полученные лицензии, а также ряд представленных договоров были оформлены на Закрытое акционерное общество «Семейная клиника «Здоровье и материнство»» с номером ОГРН 1097746120746, который совпадает с номером ОГРН АО «Семейная клиника «Здоровье и материнство»», что свидетельствует о неизменности юридического лица как субъекта права при изменении его организационно-правовой формы в 2014 году.

В лицензиях указаны следующие виды медицинской деятельности, которые подлежат осуществлению лицом, подавшим возражение: услуги по медицинскому массажу, сестринскому делу, сестринскому делу и педиатрии, функциональной диагностике. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении специализированной медицинской помощи по: гастроэнтерологии, детской кардиологии, детской хирургии, детской эндокринологии, кардиологии, неврологии, ортодонтии, оториноларингологии, офтальмологии, педиатрии, стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, терапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов по: акушерству и гинекологии, экспертизе временной нетрудоспособности; при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии, гастроэнтерологии, детской кардиологии, детской хирургии, детской эндокринологии, кардиологии, неврологии, ортодонтии, оториноларингологии, офтальмологии, педиатрии, стоматологии

ортопедической, стоматологии терапевтической, терапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике.

Представлены сведения о разработке информационного ресурса для лица, подавшего возражение, - сайта SMKLIN.RU по договору от 25.08.2010, справка о принадлежности домена SMKLIN.RU АО «Семейная клиника «Здоровье и материнство», акт об оказании услуг по регистрации и продлению регистрации домена с 31.07.2016 по 30.07.2017, а также распечатки архивных копий страниц сайта на дату 17.09.2016, полученных через сервис webarchive.org, подтверждающая присутствие названия «Семейная клиника «Здоровье и материнство» на страницах сайта.

С января 2015 заказывалась реклама «Яндекс. Директ», о чем свидетельствуют представленные акты сверки расчетов и акт об оказанных услугах.

Представлены документы, свидетельствующие об осуществлении подготовительной деятельности к оказанию медицинских услуг, в частности, закуплено медицинское диагностическое оборудование (по договору от 21.01.2014 с ООО «СИМС-2» - анализатор паров в выдыхаемом воздухе, тест-кассеты для выявления наркотических веществ; от 30.10.2014 с ООО «Р.Б. Интерпрайз» система ультразвуковой диагностики GE Logiq.

В подтверждение своей деятельности лицом, подавшим возражение, были представлены договоры на предоставление медицинской помощи по программе добровольного медицинского страхования граждан со страховыми организациями (от 27.09.2010 с ООО «Страховая компания «ПАРИ», от 01.12.2009 с ОСАО «РЕСО-Гарантия», от 01.12.2009 с ОСАО «Ингосстрах», от 04.12.2009 с ООО «Росгосстрах», от 15.09.2017 с ОАО «АльфаСтрахование»).

В рамках представленных договоров оказаны следующие виды медицинских услуг – вакцинация, ультразвуковое сканирование, эхоэнцефалография, массаж, забор анализов, удаление кандилом и выезд на дом врачей, комплексное обслуживания пациентов в рамках договора страхования.

Счета по договорам представлены за период с 21.01.2015 по 2019 год, при этом сами договоры заключались с 2009 года.

Также представлены договоры с отдельными пациентами, которые обслуживались без программы страхования, от 14.06.2016, от 17.12.2015, 24.09.2016 и платежные поручения за этот период.

В отношении периода ранее декабря 2015 года лицом подавшим возражение, был представлен акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению за 2009-2017 годы, составленный 20.02.2023 года. В перечне подлежащих уничтожению документов перечислены первичные банковские документы 2015-2017 гг., кассовые книги и кассовые документы за 2012-2017 гг. Также представлен акт о выполненных работах по уничтожению документов.

Представленные документы (1, 12-14, 33) не были приняты во внимание, так как датированы более поздними датами, нежели дата приоритета оспариваемого товарного знака.

Резюмируя изложенное, коллегия приходит к выводу, что АО «Семейная клиника «Здоровье и материнство»» под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло до даты приоритета оспариваемого знака, осуществляло медицинскую деятельность, оказывало медицинские диагностические услуги и медицинскую помощь, которые признаются однородными услугам 44 класса МКТУ оспариваемой регистрации, поскольку сопоставляемые услуги отражают деятельность медицинских организаций, следовательно, относятся к одному виду услуг и имеют одно назначение.

При этом, перечисленные услуги 44 класса МКТУ *«помощь акушерская; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; услуги терапевтические; центры здоровья»* оспариваемого товарного знака являются видовыми относительно родового понятия медицинские услуги. Деятельность, осуществляемая лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием, и оспариваемые услуги 44 класса МКТУ оказываются одному и тому же кругу населения, в условиях медицинских центров, направлены на улучшение состояния здоровья.

Вывод о вероятности смешения сравниваемых фирменного наименования и товарного знака в отношении всех услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне


оспариваемого товарного знака, обоснован тождеством индивидуализирующих словесных элементов рассматриваемых средств индивидуализации.

С учетом вышеизложенного, следует сделать вывод о наличии оснований для признания прав на фирменное наименование АО «Семейная клиника «Здоровье и материнство», возникших ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в отношении услуг, однородных указанным в его перечне, и, следовательно, о несоответствии товарного знака по свидетельству №630671 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов о наличии более ранних прав на фирменное наименование лицензиата правообладателя - Общества с ограниченной ответственностью Медицинский центр "Здоровье и Материнство", которые, по мнению правообладателя, являются основанием для неприменения пункта 8 статьи 1483 Кодекса к оспариваемому знаку, коллегия установила следующее.

Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр "Здоровье и



Материнство" приобрело права использования товарного знака «» по свидетельству № 630671, принадлежащего правообладателю оспариваемого знака, с 16.07.2018, о чем свидетельствует запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания. О фактической деятельности общества Медицинский центр "Здоровье и Материнство" в отношении услуг 44 класса МКТУ до даты регистрации лицензионного соглашения никаких сведений не представлено с отзывом и дополнениями к нему. Скриншот с архивной страницы сайта медицинского центра (40) не свидетельствует о фактическом оказании медицинских услуг. Несмотря на более раннюю дату регистрации данного юридического лица, коллегии не представлены документы датах начала фактического использования такого фирменного наименования в отношении услуг, однородных оспариваемым.

Более того, коллегия обращает внимание, что наличие у правообладателя спорного товарного знака исключительных прав на иные средства индивидуализации, сходные с противопоставленным фирменным наименованием и



имеющие более ранний приоритет по отношению к нему, не может исключить применение пункта 8 статьи 1483 Кодекса (если фирменное наименование имеет более ранний приоритет, чем спорный товарный знак). Данная позиция находит отражение в правоприменительной практике (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2017 по делу №СИП-776/2016; см. также постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2014 по делу №СИП-168/2013).

Анализ товарного знака по свидетельству №630671 на соответствие требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для определения наличия или отсутствия описательных характеристик у оспариваемого товарного знака следует установить словарное значение слов,



составляющих индивидуализирующую часть обозначения «».

Принимая во внимание, что слова «семейная клиника» указаны в качестве неохраняемых элементов, исследованию на семантическое значение подлежат слова «Здоровье и материнство», составляющие словосочетание со словами «семейная клиника».

Под словом «здоровье» понимается 1. состояние организма, при котором правильно функционируют все его органы; 2. самочувствие»; 3. перен. книжн. духовное, социальное благополучие, внутренняя целостность, неповрежденность, отсутствие внутренней порчи, разложения (<https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5>).

Слово «МАТЕРИНСТВО» имеет следующие значения: 1.Состояние женщины-матери в период беременности, родов, кормления ребенка. Охрана материнства и младенчества; 2. Свойственное женщине-матери чувство к детям,

желание быть матерью. В этой девушке проснулось неудовлетворенное и неиспытанное материнство

(<https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE>).

Установив словарное значение слов «Здоровье и материнство», следует соотнести полученные значения с услугами 44 класса МКТУ.

Оспариваемые услуги 44 класса МКТУ «услуги медицинских клиник; центры здоровья» представляют собой услуги учреждений, осуществляющих прием пациентов в различными заболеваниями, осуществляющими многопрофильную медицинскую помощь и диагностику заболеваний. В учреждениях, относящихся к заведениям, в которых может быть оказана медицинская помощь, осуществляются диагностические манипуляции, проводятся консультации врачей различных специальностей.

Испрашиваемые услуги «помощь акушерская; помощь медицинская; услуги терапевтические» представляют собой непосредственно манипуляторное медицинское воздействие врачей тех или иных специальностей, связанное с оказанием помощи в исправлении недугов человека.

Таким образом, слова «Здоровье и материнство» не являются прямым указанием на назначение испрашиваемых услуг, и воспринимаются только через ассоциации, связанные с возможностью укрепления здоровья человека в результате медицинских услуг, оказываемых специализированными медицинскими учреждениями, а также с возможностью обрести материнство в результате проводимого лечения.

В связи с указанным следует отметить, что слова «Здоровье и материнство», включенное в состав заявленного обозначения, относится к ассоциативным обозначениям, требующим домысливания и дополнительных рассуждений.

Следовательно, в отношении вышеуказанных услуг 44 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, обозначение «Здоровье и материнство» не является их описательной характеристикой, что не позволяет признать словосочетание оспариваемого знака «Здоровье и материнство Медицинский центр» несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Тот факт, что слова «Здоровье и материнство» могут часто использоваться различными лицами в гражданском обороте для индивидуализации услуг 44 класса МКТУ, является основанием, предусмотренным не пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса, который заявлен в качестве основания оспаривания, а пунктом 1 статьи 1483 Кодекса как обозначения, используемого многими в той или иной области деятельности.

Данное основание оспаривания не было заявлено в рамках возражения, а кроме того, такое основание имеет особый предмет доказывания, который в рамках рассматриваемого спора не исследовался и не содержится в материалах дела.

Отсылка к использованию слов «ЗДОРОВЬЕ И МАТЕРИНСТВО» наравне с лицом, подавшим возражение, также и ООО "Консультативно-диагностическая поликлиника "Здоровье и материнство", город Барнаул, не показана документами о фактической деятельности последней, а использование двумя лицами не свидетельствует об утрате различительной способности.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.11.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №630671 недействительным полностью.**