

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 09.09.2022, поданное ООО «Медлайн», Курганская обл., г. Шадринск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №452252, при этом установлено следующее.

МЕДLine

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2011707709 с
приоритетом от 17.03.2011 зарегистрирован 25.01.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №452252 в отношении услуг 39, 40, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО Компания «Новые Медицинские Технологии», г.Воронеж (далее - правообладатель). Срок действия исключительного права на товарный знак по свидетельству №452252 продлен до 17.03.2031.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.09.2022 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация в отношении услуг 44 класса МКТУ была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, подало на регистрацию в качестве товарного

Медлайн

знака обозначение « _____ » по заявке №2020714431 в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ;

- в результате экспертизы указанному обозначению в рамках несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 44 класса МКТУ был противопоставлен оспариваемый товарный знак;

- фирменное наименование у лица, подавшего возражение, которое является сходным с оспариваемым товарным знаком в виду фонетического тождества словесных элементов «Медлайн» и «МЕДLine», возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №452252;

- под своим фирменным наименованием ООО «Медлайн» осуществляло деятельность в отношении услуг в области медицины, однородных услугам 44 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак «МЕДLine» по свидетельству №452252;

- фирменное наименование ООО «Медлайн» было введено в гражданский оборот в отношении оказания медицинских услуг с 2009г., о чем свидетельствуют представленные договоры, материалы рекламного характера и так далее.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №452252 недействительным в отношении услуг 44 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- решение Роспатента от 10.01.2022г. по заявке №2020714431 (1);
- уведомление о приеме и регистрации заявки №2020714431 (2);
- решение о принятии к рассмотрению заявки №2020714431 (3);
- заключение и уведомление по результатам формальной экспертизы (4);
- решение об отказе в государственной регистрации от 19.06.2021г. (5);
- приказ о назначении директора ООО «МедЛайн» (6);

- лицензия №ЛО-45-01-000190 от 17.03.2009г. (7);
- реклама в газете «Шадринский курьер» (8);
- реклама в газете «Исеть» (9);
- реклама в газете «Ваша выгода» (10);
- договор от 06.12.2010г. №468 (11);
- договор от 13.01.2010г. (12);
- схема расходов на проведение работ (13);
- договор от 13.01.2010г. (14);
- график сдачи проб и приемки выполненных работ на 2011г. (15);
- схема расходов на проведение работ (16);
- список работников, подлежащих прохождению обязательных и периодических медицинских осмотров (17);
- договор на оказание услуг от 2010 (18);
- договор от 25.08.2010г. (19);
- договор №427 от 11.11.2009г., смета расходов на проведение работ (20);
- договоры на оказание медицинских услуг третьим лицам от 01.04.2009г. (21);
- договор от 01.08.2010г. (22);
- договор от 31.08.2010г. (23);
- договор от 17.11.2010г. (24);
- договор №001-11 от 11.01.2010г. (25);
- договор 09/09.06/10 от 21.06.2010 (26);
- приказ №159 от 25.02.2009г. о проведении проверки в ООО «Медицинская линия» (27);
- свидетельство о регистрации ООО «МЕДЛАЙН» (28);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «МЕДЛАЙН» (29);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО КОМПАНИЯ «НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО КОМПАНИЯ «НМТ») (30);
- выписка из реестра лицензий по состоянию на 02.09.2022 (31).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- ООО Компания «Новые Медицинские технологии» было создано 06.03.2002г. и сотрудничает с ООО МК «Медлайн» с 08.04.2004г.;

- учредителями ООО МК «Медлайн» и ООО Компания «Новые медицинские технологии» выступают одни и те же физические лица, что подтверждается выписками ЕГРЮЛ;

- на момент регистрации товарных знаков по свидетельствам №№457254, 457253, 452252 было принято решение, что их правообладателем выступит ООО Компания «Новые медицинские технологии»;

- исключительное право на фирменное наименование у ООО МК «Медлайн» (ОГРН 1043600025886) возникло 08.04.2004 года, согласно выписке ЕГРЮЛ ООО МК «Медлайн»;

- под фирменным наименованием ООО МК «Медлайн» оказывало медицинские услуги с 2004 года, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- ООО МК «Медлайн» и ООО Компания «Новые медицинские технологии» длительное время использовали обозначение «МЕДLine» и свое фирменное наименование для индивидуальных услуг, однородных услугам 44 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- в настоящий момент ООО МК «Медлайн» осуществляет свою деятельность в медицинской сфере на основании разрешительных документов, а именно лицензии Л041-01136-36/00351485 от 05.10.2020 года;

- на протяжении 18 лет партнерства между указанными организациями не возникло претензий друг к другу;

- продвижение медицинских услуг на рынке с 2004 года осуществлялось с использованием двух товарных знаков «НМТ» и «МЕДLine», что подтверждается приложенными фотографиями.

В соответствии с указанным выше, правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельства №452252.

К отзыву приложены следующие материалы:

- выписка ЕГРЮЛ ООО Компания «Новые медицинские технологии» (32);
- выписка ЕГРЮЛ ООО МК «Медлайн» (33);
- свидетельство о поставке на учет по месту нахождения в налоговом органе ООО МК «Медлайн» (34);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО МК «Медлайн» (35);
- лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № 36-01 -000380 от 29.05.2007 года (36);
- фотографии с проведения совместных рекламных компании ООО МК «Медлайн» и ООО Компания «Новые медицинские технологии» (37).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (17.03.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №452252 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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.

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 таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная 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.

Согласно представленным с возражением документам лицо, подавшее возражение, обладает правом на фирменное наименование, включающее обозначение «Медлайн», а также осуществляет деятельность по оказанию медицинских услуг с использованием данного обозначения.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, на регистрацию в качестве товарного

Медлайн

знака подана заявка №2020714431 на обозначение « _____ » в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ, являющихся однородными услугам 44 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании ООО «Медлайн» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №452252 представляет собой

MEDLine

словесное обозначение «», выполненное соединением двух словесных элементов. Элемент «МЕД» выполнен стандартным шрифтом заглавными

буквами русского алфавита, элемент «Line», выполнен с наклоном строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквы «L».

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

Согласно представленным учредительным документам (28, 29) право на фирменное наименование у Общества с ограниченной ответственностью «Медицинская линия», сокращенное наименование ООО «МедЛайн» возникло с момента его регистрации, то есть с 24.12.2007.

Таким образом, отличительной частью фирменного наименования у лица, подавшего возражение, является элемент «МедЛайн».

Анализ сходства оспариваемого товарного знака и отличительной части фирменного наименования показал, что они являются сходными за счет фонетического тождества словесных элементов «МЕДLine»/«МедЛайн», которое обусловлено наличием звуков расположенных в одинаковой последовательности. Сравниваемые словесные элементы «МЕДLine»/«МедЛайн» являются вымышленными, что не позволяет провести их сопоставительный анализ по семантическому признаку сходства. Вместе с тем, они имеют свои особенности формирования при этом тождество начальной части «МЕД»/«МЕД» как сокращения от слова «медицина, медицинская», и конечной части «Лайн»/«Line» (как транслитерация буквами русского алфавита слова «line» - линия) усиливает вероятность смешения обозначений в сознании потребителей.

Незначительные визуальные различия, за счет использования букв различных алфавитов, не влияют на вывод об их сходстве, учитывая визуальное тождество начальной части сравниваемых элементов.

Учитывая изложенное, коллегией было установлено, что оспариваемый товарный знак «МЕДLine» сходен с частью фирменного наименования «МедЛайн» лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №452252.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом экономической деятельности лица, подавшего возражение, является общая врачебная практика.

С момента образования фирменного наименования и до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, оказывало услуги в области медицины, о чем свидетельствуют представленные с возражением документы.

Так, представленная лицензия (7), датированная до даты приоритета оспариваемого товарного знака, подтверждает, что лицо, подавшее возражение, имеет право на осуществление медицинской деятельности, в частности, по осуществлению доврачебной медицинской помощи по: акушерскому делу, лабораторной диагностике, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу, физиотерапии и так далее.

Начиная с 2009 года ООО «Медлайн» использовало свое фирменное наименование при оказании медицинских услуг. На основании представленных документов (14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26) лицом, подавшим возражение, оказывались услуги в отношении работников, которые подлежат прохождению обязательным и периодическим медицинским осмотрам, проводились проверки состояния здоровья водителей транспортных средств для выявления лиц, которые по медицинским показаниям не могут быть допущены к управлению автомобилем, оказывались услуги по первичной, в том числе доврачебной, врачебной, специализированной, медико-санитарной помощи и др.

Кроме того, согласно представленным договорам (25) лицо, подавшее возражение, заказывало у третьих лиц реагенты, расходные материалы и другие изделия медицинского назначения для лабораторных испытаний. ООО «Медлайн» сдавались пробы в иные медучреждения для проведения дальнейших лабораторных микробиологических исследований, клинико-диагностических исследований и так далее (11, 12, 13, 15, 20).

Главным управлением здравоохранения Курганской области с 2009г. в ООО «Медлайн» проводились проверки осуществления медицинской деятельности, что подтверждается соответствующим приказом (27).

Лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака размещалась реклама медицинского центра в печатных изданиях, в частности, в газете «Шадринский курьер» №97 (2856) от 15.09.2009, в ежедневной газете «Шадринская газета. ИСЕТЬ» выпуск 22.04.2009 – 28.04.2009 №16 (13147), в газете «Ваша выгода» (8-10).

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что представленные лицом, подавшим возражение, документы подтверждают выполнение фирменным наименованием индивидуализирующей функции по оказанию на территории Российской Федерации различных медицинских услуг.

Таким образом, оказываемые лицом, подавшим возражение, медицинские услуги под своим фирменным наименованием «Медлайн» следует признать однородными с оспариваемыми услугами 44 класса МКТУ «дезинтоксикация токсикоманов; диспансеры; санатории; имплантация волос; клиники; консультации по вопросам фармацевтики; лечебницы; лечение гомеопатическими эссенциями; массаж; осеменение искусственное; помощь акушерская; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат санитарно-технического оборудования; санатории; служба банков крови; служба санитарная; услуги бальнеологических центров; услуги оптиков; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги психологов; услуги телемедицины; уход за больными; физиотерапия; хиропрактика [мануальная терапия]; хирургия пластическая; хосписы», поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение (профилактика и лечение заболеваний у людей, уход за больными людьми), (прокат медицинского оборудования), оказываются в одних и тех же учреждениях (клиники, больницы, поликлиники), врачами-специалистами, имеют один круг потребителей (люди, страдающие различными заболеваниями).

Вместе с тем, коллегия приходит к выводу о неоднородности услуг 44 класса МКТУ «бани общественные; бани турецкие; дома отдыха; маникюр; татуирование; салоны красоты; услуги визажистов; услуги саун; услуги соляриев», которые присутствуют в перечне оспариваемой регистрации, тому виду деятельности, которую осуществляет лицо, подавшее возражение. Коллегия усматривает, что указанные услуги не требуют медицинского вмешательства, в связи с чем их нельзя признать однородными с медицинскими услугами, поскольку они имеют разное назначение («услуги, предназначенные для ухода за телом, ногтями, волосами, лицом», «услуги по проживанию» и «медицинские услуги, оказываемые в специализированных учреждениях, людьми, имеющими специальное медицинское образование»), оказываются различными предприятиями и учреждениями («салоны красоты, бани, дома отдыха» и «медицинские учреждения»), имеют различный круг потребителей.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №452252 сходен до степени смешения с противопоставленным ему фирменным наименованием, используемым при осуществлении деятельности, признанной однородной вышеуказанным услугам 44 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным в данной части.

Доводы правообладателя товарного знака об использовании аффилированным с ним лицом ООО МК «Медлайн» медицинских услуг не опровергают выводов коллегии о несоответствии оспариваемой регистрации №452252 в отношении части услуг 44 класса МКТУ требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.09.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №452252

недействительным в отношении услуг 44 класса МКТУ «дезинтоксикация токсикоманов; диспансеры; санатории; имплантация волос; клиники; консультации по вопросам фармацевтики; лечебницы; лечение гомеопатическими эссенциями; массаж; осеменение искусственное; помощь акушерская; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат санитарно-технического оборудования; санатории; служба банков крови; служба санитарная; услуги бальнеологических центров; услуги оптиков; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги психологов; услуги телемедицины; уход за больными; физиотерапия; хиропрактика [мануальная терапия]; хирургия пластическая; хосписы».