

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 21.06.2021, поданное ООО «СТОМШОП», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №766744, при этом установлено следующее.

STOMSHOP

СТОМШОП

Оспариваемый товарный знак « **СТОМШОП** » по заявке №2019758457 с приоритетом от 18.11.2019 зарегистрирован 13.07.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №766744 в отношении товаров и услуг 05, 10, 35, 36, 39, 41, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «ДОКТОР КИМ», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.06.2021 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 пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №766744 фонетически тождествен фирменному наименованию, право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- ООО «СТОМШОП» осуществляет деятельность по продаже стоматологического оборудования, медицинских принадлежностей и оказания услуг для компаний, занимающихся стоматологической деятельностью;

- оспариваемые товары и услуги 05, 10, 44 классов МКТУ являются однородными видам деятельности, которые оказывает ООО «СТОМШОП», в связи с чем у потребителей могут возникнуть ложные представления в отношении приобретения стоматологического оборудования или лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №766744 недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, в материалы дела были приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «СТОМШОП» (1);

- распечатка с сайта <https://shoptop.ru/shop-21754-stomshop-professionalnoe-stomatologicheskoe-oborud.html> (2);

- распечатка с сайта <https://dentalmagazine.ru/events-opinions/krupneishaia-stomatologicheskaia-vystavka-proidet-v-sankt-peterburge-ietoi-oseniu.html> (3);

- распечатка с сайта <https://paperpaper.ru/papernews/2019/07/17/v-peterburge-rabotaet-internet-magaz/> (4);

- распечатка с сайта <https://stomshop.pro/blog/stomshop-na-vystavke-dental-ekspo-sankt-peterburg/> (5);

- акты за рекламу (6);

- счета-фактуры за рекламу (7);

- свидетельство о государственной регистрации ООО «СТОМШОП» (8);

- договоры и товарные накладные (9).

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

- представленные лицом, подавшим возражение, скриншоты сайтов либо не содержат в себе дат, либо датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака (то есть после 18.11.2019), ввиду чего не могут быть проанализированы;

- деятельность лица, подавшего возражение, в отношении производства и введения в гражданский оборот товаров 05, 10 классов МКТУ, а также оказания услуг 36, 39, 41, 42, 44 классов МКТУ, представленные материалы не содержат;

- счета-фактуры и акты сдачи-приемки услуг датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака и содержат исключительно услуги по размещению Интернет-рекламы, отсутствующие в перечне регистрации №766744;

- не доказана заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Правообладателем товарного знака приложены следующие материалы:

- выписка WHOIS с сайта nic.ru в отношении stomshop.pro, расшифровка и перевод статусов WHOIS с английского языка (10);

- скриншоты интернет-сайта stomshop.pro, подтверждающие отсутствие товаров и услуг, маркированных фирменным наименованием ООО «СТОМШОП» (11);

- заявки №№2021700004, 2021700003 на регистрацию товарных знаков, поданных на имя лица, подавшего возражение (12);

- фотографии (13);

- приказ об увольнении Воробьевой М.Г. (14).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.11.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №766744 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

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 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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №766744 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение.

Кроме того, на имя лица, подавшего возражение, поданы заявки №№2021700004, 2021700003 на регистрацию товарных знаков, содержащих словесный элемент «STOMSHOP» (12).

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании ООО «СТОМШОП» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №766744 представляет собой

STOMSHOP

СТОМШОП

словесное обозначение « **СТОМШОП** », содержащее словесные элементы «STOMSHOP» «СТОМШОП», выполненные в две строки заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

Для того, чтобы сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в данном случае, требуется наличие ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов (1) следует, что право на фирменное наименование ООО «СТОМШОП» получило с момента его регистрации 07.07.2017. При этом словесные элементы «STOMSHOP» «СТОМШОП» оспариваемого товарного знака фонетически тождественны отличительной части фирменного наименования «СТОМШОП» лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №766744.

Вместе с тем, сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования возникает в результате осуществления деятельности под данным фирменным наименованием в отношении однородных товаров и услуг, указанных в перечне оспариваемого товарного знака.

Представленные к материалам возражения сведения (6, 7) содержат даты более поздние, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не могут быть приняты во внимание.

Информация распечаток из сети Интернет (2-5), датированная до даты приоритета оспариваемого товарного знака, позиционирует, что лицо, подавшее возражение, является Интернет – магазином по продвижению профессионального стоматологического оборудования, а также то, что ООО «СТОМШОП» принимало участие в стоматологической выставке «Дентал-Экспо-Санкт-Петербург».

Договоры поставки и приложенные к ним товарные накладные (9) подтверждают поставку различным лицам медицинское стоматологическое оборудование.

Из вышеизложенного коллегия пришла к выводу о том, что лицом, подавшим возражение, осуществляется деятельность по продвижению медицинского стоматологического оборудования. Данные услуги могут быть соотнесены только с услугами 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», которые отсутствуют в перечне оспариваемой регистрации.

Остальные услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных

инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; пресс-службы; прогнозирование экономическое; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче

налоговых деклараций; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая» также не являются однородными, поскольку не связаны с торговой деятельностью.

Документов о том, что ООО «СТОМШОП» до даты приоритета оспариваемой регистрации занималось производством каких-либо товаров и оказывало услуги, относящиеся к товарам и услугам 05, 10, 36, 39, 41, 42, 44 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, в материалах возражения не содержится. В материалах возражения также отсутствуют сведения о том, что лицо, подавшее возражение, размещало заказы на производство товаров для третьих лиц с целью их последующей реализации.

В этой связи, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №766744 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса является не доказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.06.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №766744.