

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) 26.11.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Приволжский Центр Томотерапии «Сакнур», Республика Татарстан г. Казань (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667479, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017755756 с приоритетом от 27.12.2017 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.08.2018 за № 667479 в отношении услуг 44 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Томо 2020», Республика Татарстан г. Казань (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 667479 – (1) представляет собой

комбинированное обозначение  Создан, чтобы исцелять, включающее словесные элементы

«СакНур», выполненный в оригинальной графике, и «Создан, чтобы исцелять», выполненный стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.11.2019 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667479, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, регистрация которого была осуществлена 23.09.2016, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (1);

- сходство сопоставляемых средств индивидуализации обусловлено тем, что оспариваемый знак (1) включает словесный элемент «СакНур», сходный с отличительной частью («САКНУР») фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием осуществляет медицинскую деятельность, которая однородна оспариваемым услугам 44 класса МКТУ;

- в настоящее время правообладатель оспариваемой регистрации препятствует осуществлению деятельности лица, подавшего возражение.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667479 недействительным в отношении всех услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака.

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

1. Распечатка с сайта ФИПС сведений об оспариваемом товарном знаке;
2. Выписки из ЕГРЮЛ сведений об ООО Приволжский Центр Томотерапии «Сакнур» по состоянию на 25.11.2019.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами

возражения от 26.11.2019, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) и фирменное наименование лица, подавшего возражение, не являются сходными, поскольку отличаются фонетически и визуально;
- правообладателем проведен анализ материалов, приложенных к возражению, и сделан вывод о том, что они не могут служить доказательством, подтверждающим осуществление лицом, подавшим возражение, фактической деятельности, однородной оспариваемым услугам 44 класса МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (27.12.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №667479 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 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).


Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667479 может быть подано заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов [1, 2], основанием для подачи возражения явилось то, что ООО Приволжский Центр Томотерапии «СакНур», является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование, отличительная часть которого сходна с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №667479, осуществляет медицинскую деятельность, которая однородна части оспариваемым услугам 44 класса МКТУ, которые относятся к медицинским услугам, в отношении которых можно сделать вывод о наличии заинтересованности у лица, подавшего возражение.

Что касается оспариваемых услуг 44 класса МКТУ, относящихся к услугам в области сельского хозяйства и огородничества, разведения животных, услуг в области оказания гигиенических услуг, то в отношении них лицом, подавшим возражение, не представлено материалов, иллюстрирующих его заинтересованность.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №667479 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «СакНур», выполненный в оригинальной графике, и «Создан, чтобы исцелять», выполненный стандартным шрифтом.

Несоответствие оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса 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 зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении товаров (услуг), однородных 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 [2] право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло – 23.09.2016, то есть ранее даты (27.12.2017) приоритета оспариваемого товарного знака (1).

При этом отличительная часть фирменного наименования (ООО Приволжский Центр Томотерапии «Сакнур») содержит обозначение «Сакнур», фонетически тождественное элементу «Сакнур» оспариваемого товарного знака. При этом коллегия учитывала, что в оспариваемом знаке словесные элементы не связаны грамматически и семантически, выполнены на двух уровнях, буквами разных шрифтом, в связи с чем воспринимаются как два самостоятельных элемента.

Указанное свидетельствует о сходстве сравниваемых средств индивидуализации.

Однако наличие старшего права на фирменное наименование, сходного с оспариваемым товарным знаком (1), еще не позволяет прийти к выводу о

неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 1483 Кодекса. Для этого необходимо установить, что фирменное наименование и оспариваемый товарный знак (1) используются на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [2] лицо, подавшее возражение, может осуществлять медицинскую деятельность.

Вместе с тем, материалы возражение [1, 2] не содержат документов, доказывающих фактическое оказание медицинских услуг лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака (1).

С учетом изложенного материалы возражения не содержат документов, доказывающих довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №667479 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.11.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №667479.