


## **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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.05.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Лавровым Андреем Владимировичем, г. Тюмень (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 712039, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2018733233 с приоритетом от 06.08.2018 зарегистрирован 16.05.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 712039 в отношении услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «синий, красный, черный». Правообладателем товарного знака является ООО «Доктор-А» Медицинские осмотры», 625049, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 121/3 (далее - правообладатель). Слова «ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ» являются неохраняемыми элементами.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.05.2019 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку [1] ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заявителем заявки на регистрацию в качестве



товарного знака обозначения: (заявка № 2017739627, дата подачи от 25.09.2017) [2] в отношении однородных услуг 35, 44 классов МКТУ;

- в сравниваемых обозначениях внимание потребителя акцентируется непосредственно на изобразительном элементе «М», выполненном в одинаковом стиле и графике, что обуславливает их общее зрительное впечатление. Слова «центр мед» обозначения [2] и «ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ» являются расшифровкой графического элемента. Буква «М» обозначений [1] / [2] создает ассоциации с медициной;

- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленное обозначение [2] поданы в отношении медицинских услуг, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний и т.д. Указанное свидетельствует об однородности сравниваемых перечней услуг 44 класса МКТУ;



- оспариваемый товарный знак сходен с коммерческим обозначением, которое индивидуализирует предприятие, находящееся на территории Российской Федерации и обладающее достаточными различительными признаками и известностью у потребителей услуг ООО «ЦЕНТР-МЕД»;

- лицо, подавшее возражение, является учредителем ООО «ЦЕНТР-МЕД», основной деятельностью которого является деятельность в области медицины;

- между лицом, подавшим возражение, и ООО «ЦЕНТР-МЕД» заключен договор аренды нежилого помещения от 17.05.2018 г.;

- до получения лицензии на осуществление деятельности приобретено медицинское оборудование, поставленное на баланс организации, заключены договоры, направленные на обеспечение экспертно-медицинской деятельности и т.д.;
- в представленных документах (договоры и т.д.) в печати организации «Центр-мед» содержится спорное графическое обозначение;
- ООО «ЦЕНТР-МЕД» проводило активную рекламную кампанию с использованием коммерческого обозначения, в том числе в сети Интернет, на транспортных средствах, в популярных печатных изданиях Тюменской области, при распространении сувенирной и рекламной продукции и т.д.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 712039 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- фотографии решения о регистрации товарного знака по заявке № 2018733233 от 19.02.2019 – [3];
- копия решения о регистрации товарного знака по заявке № 2017739627 от 10.04.2019 – [4];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦЕНТР-МЕД» – [5];
- лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-72-01-002878 от 11.09.2018 г. – [6];
- данные открытых реестров ФИПС по заявке № 2018733233 – [7];
- постановление СИП от 27 апреля 2016 г. по делу № А40-149321/2015 – [8];
- постановление СИП от 28 февраля 2017 г. по делу № А40-199403/2015 – [9];
- постановление СИП от 03 октября 2016 г. по делу № А40-138017/2013 – [10];
- договор аренды нежилого помещения от 17.05.2018 – [11];
- единый договор № 00608/988 холодного водоснабжения и водоотведения от 09.07.2018 с сопроводительными документами – [12];
- соглашение к договору теплоснабжения № Т-38162 от 25.06.2018 от 02.07.2018 с закрывающими документами – [13];
- договор № 090818 на сервисное обслуживание медицинского оборудования от 09.08.2018 с закрывающими документами – [14];

- договор № 104-2018 от 27.06.2018 на поставку лекарственных средств с закрывающими документами – [15];
- договор № 0039361 от 06.09.2018 г. на осуществление экспертизы с закрывающими документами – [16];
- контракт № 14223/18 от 01.09.2018 на осуществление межлабораторных испытаний с закрывающими документами – [17];
- договор № 0038423 от 20.06.2018 на проведение мероприятий по дератизации, дезинфекции в помещениях заказчика средств с закрывающими документами – [18];
- выписка из реестра договоров по форме счета 62 за 4 квартал 2018 года – [19];
- договоры оказания медицинских услуг с закрывающими документами – [20];
- договоры на размещение рекламы, предоставлении рекламно-информационных услуг с закрывающими документами, копии газет, журналов, счета, фотографии и т.д. – [21];
- договоры на полиграфические услуги, на изготовление сувенирной продукции с закрывающими документами, фотографии разработанного календаря и часов с использованием обозначения, бэйджев и т.д. – [22];
- договоры на разработку сайта и обеспечения доступа в сети Интернет, техническое сопровождение, обслуживание, продвижение сайта, на регистрацию доменного имени с закрывающими документами и т.д. – [23];
- скриншоты с сайта <https://cmed72.ru/> и мессенджера Instagram, поисковой системы Google и т.д., в том числе аналитика <https://cmed72.ru/> и посещаемость сайта – [24];
- договор № 135 от 10.12.2018 и приложение № 1 к Договору об оказании услуг продвижения в социальных сетях и закрывающие документы – [25];
- скриншоты с социальных сетей (Instagram, Вконтакте, Одноклассники), подтверждающие размещение рекламы – [26];
- бланки заказов, дополнительные соглашения к ним, закрывающие документы – [27];
- скриншот со справочника организаций с информацией о том, что по адресу: Центр-Мед, Суходольская, 23, Тюмень, находится медицинская организация «Центр-мед» – [28];

- договор № 27/10 от 05.10.2018 на оказание информационных услуг на Интернет-странице по адресу [www.nedugamnet.ru](http://www.nedugamnet.ru) – [29];
- скриншоты с портала [www.nedugamnet.ru](http://www.nedugamnet.ru). подтверждающие размещение рекламы – [30];
- договоры на возмездное оказание услуг и закрывающие документы – [31];
- договор № 18.10.15/03 от 15.10.2018 на изготовление и монтаж рекламных материалов с закрывающими документами – [32];
- договор № 5844 от 14.12.2018 на размещение рекламной продукции на рекламных поверхностях с закрывающими документами – [33];
- фотографии с размещением обозначения на фасадных вывесках – [34];
- договоры на оказание услуг с закрывающими документами – [35];
- фотографии баннеров, транспортных средств, подтверждающих размещение рекламы – [36].

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, к материалам дела были приобщены копии свидетельств №№ 715948, 712039 на товарные знаки.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил. Согласно пункту 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Изучив материалы дела, и выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 20.05.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (06.08.2018) товарного знака по свидетельству № 712039 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.

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 с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (ст. 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов и т.д.

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 и т.д.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 712039, приоритет от



06.08.2018 представляет собой комбинированное обозначение [1], содержащее стилизованное изображение буквы «М» и словесный элемент «центр медицинских осмотров», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена товарному знаку в отношении услуг 44 класса МКТУ «больницы; дезинтоксикация токсикоманов / реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; логопедия / услуги по исправлению дефектов речи; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; ортодонтия / услуги ортодонтические; паллиативная помощь; помощь акушерская; помощь зубоврачебная /стоматология; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; советы по вопросам здоровья; услуги медицинских клиник; услуги психологов; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая» в цветовом сочетании: «синий, красный, черный». Словесный элемент «центр медицинских осмотров» является неохраняемым элементом.

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 [1] с коммерческим обозначением





Кроме того, на имя лица, подавшего возражение, на государственную регистрацию в



качестве товарных знаков подано обозначение по заявке № 2017739627 , дата подачи от 25.09.2017 (в настоящее время свидетельство № 715948, приоритет от 25.09.2017) [2] в отношении однородных услуг 35, 44 классов МКТУ.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании ИП Лаврова Андрея Владимировича заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленное в возражении обозначение по заявке № 2017739627 , дата подачи от 25.09.2017 (в настоящее время свидетельство № 715948, приоритет от 25.09.2017) [2] является комбинированным, состоит из неохраняемого элемента «ЦЕНТР-МЕД» и стилизованного изображения буквы «М» с крестиком. Правовая охрана предоставлена товарному знаку [2] в отношении услуг 44 класса МКТУ «услуги общемедицинские и лечебно-профилактические» в цветовом сочетании: «черный, красный, белый, голубой».

Сопоставление оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показало, что сравниваемые товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству:

- совпадает внешняя форма стилизованной буквы «М», образованной наложенными друг на друга изогнутыми линиями;
- совпадает сочетание цветов и тонов (преобладают сине-красные оттенки);
- совпадает композиционное построение элементов в сравниваемых знаках: доминирующее положение занимает буква «М», неохраняемые элементы «ЦЕНТР-МЕД» [2] и «центр медицинских осмотров» [1] расположены в нижней части

сравниваемых знаков и указывают на область деятельности: предоставление услуг в области медицины.

Изображение белого креста в противопоставленном товарном знаке [2] не приводит к возникновению другого образа ввиду доминирования остальных индивидуализирующих элементов.

Таким образом, восприятие сравниваемых товарных знаков [1] и [2] приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя. Указанное обуславливает ассоциирование товарных знаков [1] и [2] друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

Как известно, чем сильнее сходство сравниваемых товарных знаков [1] и [2], тем выше опасность смешения и шире диапазон товаров/услуг, признаваемых однородными. Сравнение перечней услуг 44 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Услуги 44 класса МКТУ «услуги общемедицинские и лечебно-профилактические» противопоставленного товарного знака [2] представляют собой общие формулировки и касаются предоставления услуг широкого медицинского профиля, в том числе с целью оказания лечебных и профилактических целей. Услуги 44 класса МКТУ «больницы; дезинтоксикация токсикоманов / реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; логопедия / услуги по исправлению дефектов речи; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; ортодонтия / услуги ортодонтические; паллиативная помощь; помощь акушерская; помощь зубоврачебная /стоматология; помощь медицинская; советы по вопросам здоровья; услуги медицинских клиник; услуги психологов; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая» товарного знака [1] носят медицинский характер, направлены на достижение лечебных, оздоровительных целей. В связи с чем, сравниваемые услуги 44 класса МКТУ товарных знаков [1] и [2] являются однородными, поскольку имеют общее назначение (для достижения лечебных, оздоровительных целей), круг потребителей (люди, нуждающиеся в медицинской помощи) и совместно встречаются в гражданском обороте. Услуга 44 класса МКТУ «прокат медицинского оборудования» товарного знака [1] является сопутствующей

услугам 44 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], в связи с чем, данные услуги являются однородными.


Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 44 класса МКТУ одному лицу.


Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака [1] требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенного в нарушении права иного лица на коммерческое обозначение, может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (его отдельными элементами), представляющим собой средство индивидуализации предприятия;
- право на коммерческое обозначение должно возникнуть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- деятельность предприятия, реально осуществляемая под коммерческим обозначением, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака;
- право на коммерческое обозначение возникает при наличии предприятия, осуществляющего фактическую деятельность, достаточных различительных признаков средства индивидуализации предприятия, его известности на определенной территории и непрерывности использования в течение года.

В качестве доказательств использования коммерческого обозначения  лицом, подавшим возражение, были представлены документы [5-36]. Обозначение

, используемое при оказании медицинских услуг, является составной частью противопоставленного товарного знака [2]. Анализ сходства сравниваемых средств

индивидуализации приведен выше. В связи с чем, коллегией установлено сходство (приближенное к тождеству) между оспариваемым товарным знаком [1] и коммерческим обозначением.

Документы [6,14,16,17,19,20,21,часть 22, 24-33, часть 35] датированы позже приоритета оспариваемого товарного [1], в связи с чем, не могут быть положены в основу настоящего заключения.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ [5] лицо, подавшее возражение, является учредителем ООО «ЦЕНТР-МЕД», основной деятельностью которого является деятельность в области медицины. Согласно договору аренды нежилого помещения от 17.05.2018 [11] лицо, подавшее возражение, передало во временное владение и пользование нежилое помещение по адресу: г. Тюмень, ул. Суходольская, дом 23, помещение 1.

Для начала осуществления медицинской деятельности был осуществлен комплекс мероприятий по обеспечению работы центра в соответствии с договорами водо-тепло-снабжения, водоотведения [12,13]. В соответствии с договором [15] была осуществлена поставка лекарственных средств. В соответствии с договором [18] были осуществлены профилактические услуги по дератизации, дезинсекции в помещениях. Согласно договорам [22] (например, № 090772018 от 09.07.2018 г., договор на изготовление от 01.08.2018 г.) были оказаны рекламно-полиграфические услуги на изготовление печатной (бланки анализов и т.п.), сувенирной продукции. Также в соответствии с документами [23,24] был разработан сайт на домене <http://centr-med72.ru/> и проведены работы по его продвижению. Согласно документам [34, 35, в частности, договоры №№ 19/03/2018 от 19.03.2018, 13/06/2018 от 13.06.2018] была изготовлена световая вывеска и произведен ее монтаж по вышеуказанному адресу.

Таким образом, за 2,5 месяца до даты приоритета оспариваемого товарного знака [1] был осуществлен комплекс мер по обеспечению работы медицинского центра по вышеуказанному адресу. Вместе с тем, документального подтверждения фактического оказания ООО «ЦЕНТР-МЕД» медицинских услуг потребителям до даты приоритета оспариваемого товарного знака [1] материалы возражения не содержат.



Следовательно, у коллегии нет оснований считать, что обозначение стало известным на определенной территории в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака [1], обладает всеми различительными признаками, присущими коммерческому обозначению, и индивидуализирует имущественный комплекс лица, подавшего возражение.

Постановления Суда по интеллектуальным правам [8-10] не имеют преюдициального значения для настоящего спора.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, приведенные в поступившем возражении аргументы лица, его подавшего, о несоответствии товарного знака по свидетельству № 712039 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенного в нарушении права иного лица на коммерческое обозначение, не могут быть признаны убедительными.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.05.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 712039 недействительным полностью.**