


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 26.04.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №318692, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕРММЕД», Пермский край (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2005724861 с приоритетом от 29.09.2005 зарегистрирован 21.12.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №318692 в отношении товаров 05, 10 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Гермед-Инвест», 620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 2, информация о чем была опубликована 12.02.2007 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №3 за 2007 год. В соответствии с договором №РД0049345, зарегистрированным Роспатентом 20.04.2009, исключительное право на товарный знак по свидетельству №318692 было передано Обществу с ограниченной ответственностью «Гермед-Технологии», 620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 31-199. В дальнейшем, согласно договору №РД0114041, зарегистрированному Роспатентом 28.11.2012, исключительное право на указанный товарный знак было отчуждено на имя Общества с ограниченной

ответственностью «Компания Гермед», 620024, г. Екатеринбург, Елизаветинское ш., 29 (далее – правообладатель; ООО «Гермед»). Правовая охрана товарного знака по свидетельству №318692 действует до 29.09.2025.

Как следует из материалов возражения, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №318692 не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку нарушает исключительное право ООО «ГЕРММЕД» на фирменное наименование.

Приведенные в поступившем возражении доводы, а также уточнения к нему, содержащиеся в корреспонденции от 08.08.2023, 22.08.2023, сводятся к следующему:

- исключительное право на фирменное наименование у ООО «ГЕРММЕД» возникло с даты основания этой медицинской организации, а именно с 29.11.2004, и сохраняется до настоящего времени, что подтверждается соответствующим пакетом документов;

- деятельность ООО «ГЕРММЕД» по предоставлению медицинских услуг велась в сотрудничестве с крупнейшим ортопедическим центром Германии – «Forum Gesundheit Dresden» и совместно с МУЗ «ЦГП №1» (Центральная городская поликлиника №1);

- ООО «ГЕРММЕД» подана заявка №2022738564 на регистрацию товарного знака;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №318692, включающий словесные элементы «ГЕРМЕД» и «GERMED», является фонетически и семантически сходным с фирменным наименованием ООО «ГЕРММЕД», а товары 05, 10 класса МКТУ медицинской направленности, для маркировки которых он зарегистрирован, однородны с областью деятельности ООО «ГЕРММЕД»;

- деятельность лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака в одном и том же сегменте рынка создает угрозу смешения средств индивидуализации потребителем;

- существует вероятность недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака при осуществлении деятельности в

области производства хирургических инструментов ввиду сложившейся популярности и известности ООО «ГЕРММЕД» в сфере оказания услуг, связанных с хирургией.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №318692 недействительным в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие документы (в копиях):

(1) Свидетельство о государственной регистрации и внесении в единый государственный реестр юридических лиц ООО «ГЕРММЕД» от 29.11.2004;

(2) Лицензии на осуществление медицинской деятельности:

(2.1) Лицензия №59-01-000329, выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на осуществление доврачебной помощи: операционное дело, анестезиология и реаниматология; амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях дневного стационара и стационара на дому: анестезиология и реаниматология, травматология и ортопедия, со сроком действия от 13.10.2005 до 13.10.2010, с приложением №1;

(2.2) Лицензия №ЛО-59-01-000866 на осуществление медицинской деятельности со сроком действия от 19.10.2010 до 19.10.2015;

(2.3) Лицензия №ЛО-59-01-003368 от 09.10.2015 на осуществление медицинской деятельности, действует бессрочно;

(2.4) Лицензия №ЛО-59-01-004029 от 22.02.2017, выданная Министерством здравоохранения Пермского края на осуществление медицинской деятельности, действует бессрочно.

(3) Договоры возмездного оказания услуг и акты, приходные кассовые ордера к ним по организации медицинских услуг с 2005 года по настоящее время:

(3.1) Карточка регистрации контрольно-кассовой машины №15851 от 24.05.2005, принадлежащей ООО «ГЕРММЕД» и зарегистрированной в инспекции ФНС по Свердловскому району г. Перми; техническое заключение;

(3.2) Договор на оказание платных медицинских услуг в рамках от 28.05.2005, акт №6 и приходный кассовый ордер №6 к нему;

(3.3) Акт №7 от 07.07.2005 по оказанию консультации травматолога-ортопеда (первичной) Ходыревой Т.В., приходный кассовый ордер №15 к нему;

(3.4) Акт №14 от 09.09.2005 по оказанию услуги по блокаде лечебно-медикаментозным препаратом «Дипроспан» Андрейчикову С.Н., приходный кассовый ордер №14 к нему;

(3.5) Договор на оказание платных медицинских услуг от 01.09.2006, соглашение об объеме и условиях оказываемых платных медицинских услуг (информированное согласие) к нему;

(3.6) Накладная №382 от 18.05.2006 на выдачу бланков листков нетрудоспособности, копии амбулаторной карты к нему;

(3.7) Договор №42/07-ОП на оказание платных медицинских услуг от 14.06.2007, приложение №1 к нему;

(3.8) Договор №28/08-К оказания платных медицинских услуг (осмотр и консультирование) от 07.05.2008, чек к нему;

(3.9) Договор №68/09-ОП на оказания платных медицинских услуг от 07.09.2009, чек к нему;

(3.10) Договор №75/11-ОП на оказания платных медицинских услуг от 20.09.2011, чек к нему;

(3.11) Договор №94/12-ОП на оказания платных медицинских услуг от 11.12.2012, чек к нему;

(3.12) Договор №13/13-ОП на оказания платных медицинских услуг от 30.01.2013;

(3.13) Договор №87/14-ОП на оказания платных медицинских услуг от 24.12.2014;

(3.14) Договор №02/15-ОП на оказания платных медицинских услуг от 13.01.2015;

(3.15) Договор №26/16-ОП на оказания платных медицинских услуг от 26.04.2016;

(3.16) Акт №420 от 17.02.2023 по оказанию услуг терапии плазмой богатой тромбоцитами Манн Л.А., чек к нему;

(3.17) Соглашение об объеме и условиях оказываемых платных медицинских услуг (на операцию) от 07.03.2023, акт №596, 597 от 07.03.2023 к нему;

(4) Заключение №149 от Департамента федеральной государственной службы занятости населения по Пермской области о целесообразности привлечения и использования гражданина Германии в ООО «ГЕРММЕД» в качестве врача, на период с 01.04.2005 по 01.04.2006;

(5) Разрешение от Федеральной миграционной службы №20105000297 от 02.02.2005 на привлечение иностранной рабочей силы;

(6) Договор аренды объекта муниципального нежилого фонда №1631-05 Л от 25.04.2005;

(7) Договор на проведение санитарно-профилактических мероприятий от 24.04.2005;

(8) Договор о подаче тепловой энергии в горячей воде от 11.04.2005;

(9) Заключение о санитарно-бактериологическом исследовании воздуха от 23.01.2006;

(10) Контракт №01 от 18.01.2005 на покупку медицинского и ортопедического оборудования, приложение №1 - спецификация к нему, акт выдачи груза с СВХ №361/1 от 18.02.2005, доверенность от 30.09.2005;

(11) Договор на оказание услуг по уничтожению лекарственных средств №143 от 03.06.2005, приложение к нему, приемно-сдаточный акт на подлежащие уничтожению лекарственные средства к нему;

(12) Заявка от 08.12.2022 на доставку отправлений с вложением наркотических средств и психотропных веществ;

(13) Выписка перечислений с расчетного счета денежных средств в период с 01.01.2005 по 14.04.2005;

(14) Журнал учета счета-фактур за период с 01.01.2005 по 31.12.2005;

(15) Уведомление Фонда социального страхования Российской Федерации ООО «ГЕРММЕД» о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 06.12.2004;

- (16) Аналитическая часть аудиторской проверки ООО «ГЕРММЕД» за 2006 г.;
- (17) Карточка субконто. Контрагенты: аптеки «Будь здоров!», номенклатура: Наркотики за 2006 г.;
- (18) Расходная накладная №6/26 от 14.06.2007 от ООО «Аптеки «Будь Здоров!»;
- (19) Расходная накладная №53/20 от 25.16.2007 от ООО «Аптеки «Будь Здоров!»;
- (20) Результат санитарно-бактериологического исследования смывов от 23.01.2006;
- (21) Результат санитарно-бактериологического исследования материала на стерильность от 25.01.2006;
- (22) Остатки в ценах продажи на 31.03.2006;
- (23) Договор хранения №142 от 03.02.2005, прейскурант цен к нему;
- (24) Приказ №6 о списании препаратов от 06.07.2005;
- (25) Акт №99 от 19.04.2021 г. на размещение баннера в газете «ВСЕ ПОД БОКОМ» №2 (219);
- (26) Акт №20 от 31.01.2021 на размещение рекламы на сайте www.progorod59.ru (статья в ленте);
- (27) Письменные пояснения от генерального директора ООО «Герммед» относительно сотрудничества с МУЗ «ЦГП №1»;
- (28) Договоры о сотрудничестве от 22.06.2005, заключенные между ООО «Герммед» и МУЗ «ЦГП №1», приложение №1 к договору;
- (29) Лицензия ПГ-104/03 от 30.05.2003 на осуществление МУЗ «ЦГП №1» медицинской деятельности и протокол к ней;
- (30) Договор на оказание платных медицинских услуг от 11.07.2005, приходный кассовый ордер, акт №8 к нему;
- (31) Договор на оказание платных медицинских услуг от 22.08.2005, приходный кассовый ордер, акт №12 к нему;
- (32) Договор на оказание платных медицинских услуг от 21.07.2005, приходный кассовый ордер, акт №9 к нему;

(33) Договор на оказание платных медицинских услуг от 29.06.2005, приходный кассовый ордер, акт №6/2 к нему;

(34) Договор на оказание платных медицинских услуг от 15.09.2005, приходный кассовый ордер, акт №16 к нему.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №318692 был в установленном порядке уведомлен о поступившем возражении и представил свой отзыв по мотивам возражения, а также дополнения к нему, поступившие в корреспонденции от 07.08.2023 (продублировано в корреспонденции от 09.08.2023), от 09.08.2023, от 01.09.2023, от 05.09.2023, при этом основные аргументы правообладателя сводятся к следующему:

- правовая охрана товарному знаку по свидетельству №318692 была предоставлена на имя ООО «Гермед-Инвест» (ОГРН 1026605782180, ИНН 6664089208), сведения о регистрации которого в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) были внесены 30.12.2002, что свидетельствует о более ранней дате возникновения права на фирменное наименование, включающее тождественный словесный элемент «ГЕРМЕД» у первоначального правообладателя товарного знака, чем у лица, подавшего возражение;

- исключительное право на товарный знак по свидетельству №318692 последовательно отчуждалось аффилированным друг с другом юридическим лицам, участником которых является одно и тоже лицо – Редькин А.В.;

- оспариваемый товарный знак не тождественен противопоставленному фирменному наименованию, а также отсутствует однородность товаров, приведенных в перечне свидетельства №318692, и услуг, оказываемых ООО «ГЕРММЕД»;

- лицо, подавшее возражение, не подтвердило фактическое использование фирменного наименования до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении деятельности, однородной товарам 05, 10 классов МКТУ, приведенным в перечне свидетельства №318692;

- представленный лицом, подавшим возражение, договор о сотрудничестве с медицинской организацией МУЗ «ЦГП №1» не подтверждает оказание

медицинских услуг ООО «ГЕРММЕД» на дату приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку не представлены фактические подтверждения этой деятельности, а, кроме того, из текста указанного соглашения следует, что деятельность ООО «ГЕРММЕД» ограничивалась поиском клиентов для третьих лиц, предоставления новых методик восстановительной медицины, помощью в ремонте помещений больницы, а не оказанием медицинских услуг потребителю;

- упомянутый договор о сотрудничестве носит признаки недостоверности, поскольку первый его лист выполнен методом сканирования, а остальные листы и приложение к нему – методом фотографии;

- медицинская деятельность подлежит обязательному лицензированию, однако, ООО «ГЕРММЕД» получило лицензию на осуществление медицинской деятельности после приоритета оспариваемого товарного знака, следовательно, не могло оказывать медицинские услуги.

В свете изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству №318692.

К отзыву правообладателя приложены следующие документы (в копиях):

(35) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гермед-Инвест» (ОГРН 1026605782180, ИНН 6664089208), 620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 2;

(36) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гермед-Технологии» (ОГРН 1086671011459, ИНН 6671265310), 620024, г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, 29;

(37) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Компания «Гермед» (ОГРН 1116679007290, ИНН 6679005842), 620024, г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, стр. 29, оф. 501;

(38) Письмо Роспотребнадзора №И66-4620/23 от 22.08.2023 относительно лицензий ООО «ГЕРММЕД»;

(39) Распечатка с веб-сайта <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/licenses>.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей сторон, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. При этом подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, с учетом даты (29.09.2005) поступления заявки №2005724861 на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №318692 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) 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 пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначения считается тождественным с другим обозначением, если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.


Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №318692 с приоритетом от 29.09.2005 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «ГЕРМЕД» и «GERMED», выполненные заглавными и строчными буквами кириллического и латинского алфавитов в оригинальном графическом исполнении.

Товарный знак по свидетельству №318692 зарегистрирован для индивидуализации следующих товаров 05, 10 классов МКТУ:

05 класс МКТУ – *«бандажи перевязочные, вата для медицинских целей, клейкие ленты для медицинских целей, лейкопластыри, марля для перевязок, материалы перевязочные медицинские, материалы хирургические перевязочные, медикаменты, медикаменты для человека, пластыри медицинские, повязки наплечные хирургические, препараты диагностические для медицинских целей, препараты фармацевтические, препараты химико-фармацевтические, препараты химические для медицинских целей, салфетки, подушечки гигиенические, средства анестезирующие, тампоны для заживления ран, ткани хирургические, трусы гигиенические женские»;*

10 класс МКТУ – *«аппаратура для анализов, аппаратура для анализов крови, аппаратура для анестезии, аппаратура для искусственного дыхания, аппаратура реанимационная, аппараты диагностические, аппараты для рентгенотерапии, аппараты рентгеновские, гематиметры, дефибрилляторы сердца, гастроскопы, губки хирургические, бандажи грыжевые, бандажи эластичные, диализаторы, зажимы хирургические, зеркала хирургические, зонды, зонды уретральные, иглы для наложения швов, иглы медицинские, имплантанты хирургические, ингаляторы, инжекторы, инкубаторы, инкубаторы для младенцев, инструменты акушерские, инструменты режущие хирургические, капельницы, кардиостимуляторы, катетеры, клеенки подкладные для больничных коек, компрессоры для хирургических целей, корсеты, корсеты брюшные, костыли, лазеры для медицинских целей, лампы, лампы кварцевые медицинские, лампы ультрафиолетовые, ланцеты, маски для медицинского персонала, маски наркозные, материалы для наложения швов, матрацы медицинские, молокоотсосы, мочеприемники (емкости для сбора мочи), насосы для медицинских целей, нитки хирургические, ножи хирургические, ножницы хирургические, носилки для больных, носилки на колесах для больных, одежда специальная для операционных комнат, приборы аэрозольные, приборы для измерения артериального давления, приборы и инструменты медицинские, приборы и инструменты урологические, приборы ортодонтологические, простыни*

стерильные для хирургических целей, простыни хирургические, респираторы для искусственного дыхания, скальпели, столы операционные, термокомпрессоры первой помощи, трубки дренажные медицинские, чемоданчики для медицинских инструментов, шины хирургические, шприцы, шприцы для инъекций, электрокардиографы, оборудование для утилизации медицинских отходов».

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

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось имеющееся, по мнению ООО «ГЕРММЕД», нарушение исключительного права этого лица на фирменное наименование, которое возникло задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №318692 и используется в сфере медицинской деятельности.

Также в возражении приводится довод о том, что ООО «ГЕРММЕД» была подана заявка №2022738564 с приоритетом от 14.06.2022 на регистрацию товарного



знака «**ГЕРММЕД**» для услуг 44 класса МКТУ. Препятствием для регистрации товарного знака по данной заявке для части заявленного перечня услуг 44 класса МКТУ явился оспариваемый товарный знак по свидетельству №318692.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание имеющийся спор о праве на товарный знак и фирменное наименование ООО «ГЕРММЕД» признается заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №318692.

Между тем, по существу доводов возражения относительно несоответствия оспариваемого знака по свидетельству №318692 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона необходимо отметить следующее.

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям законодательства, входят:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

На необходимость учета указанных обстоятельств при сопоставлении товарного знака и фирменного наименования указывает Суд по интеллектуальным правам в разделе 1 «Фирменное наименование», приведенном в «Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса», утвержденном постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4.

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ (1) ООО «ГЕРММЕД» было зарегистрировано в качестве юридического лица 29.11.2004, т.е. до даты (29.09.2005) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №318692.

Из упомянутой выписки (1) усматривается, что основным видом деятельности ООО «ГЕРММЕД» является врачебная деятельность (ОКВЭД 85.12), к дополнительными видами деятельности, в частности, относятся оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами (ОКВЭД 51.46.1), оптовая торговля изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями (ОКВЭД 51.46.2), розничная торговля фармацевтическими товарами (ОКВЭД 52.31), розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями (ОКВЭД 52.32),

аренда медицинской техники (ОКВЭД 71.34.6), прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания (ОКВЭД 71.40.6), прочая деятельность по охране здоровья (ОКВЭД 85.14).

Связанная с оказанием медицинских услуг деятельность ООО «ГЕРММЕД» может осуществляться с применением товаров 05, 10 классов МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №318692. Названные выше товары 05, 10 классов МКТУ и деятельность ООО «ГЕРММЕД» имеют одинаковое назначение – удовлетворение потребностей в поддержании и восстановлении здоровья, характеризуются одинаковым кругом потребителей, условиями реализации (оказываются медицинскими организациями). Указанные обстоятельства обуславливают вывод о наличии однородности сопоставляемых товаров 05, 10 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и области деятельности ООО «ГЕРММЕД».

Однако, как отмечалось выше, для вывода о том, что при регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №318692 было нарушено исключительное право лица, подавшего возражение, на принадлежащее ему средство индивидуализации необходимо соблюдение таких условий, как тождество оспариваемого товарного знака и фирменного наименования (его части), а также использование обладателем исключительного права на фирменное наименование этого средства индивидуализации ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак включает в свой состав два словесных элемента – «ГЕРМЕД» и его транслитерацию буквами латинского алфавита «GERMED». Названные словесные элементы отсутствуют в лексике русского или какого-либо иного языка, вследствие чего воспринимаются в качестве выдуманных и фантазийных по отношению к товарам 05, 10 классов МКТУ. В свою очередь произвольная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, также представляет собой фантазийное слово «ГЕРММЕД». При сопоставлении индивидуализирующих словесных элементов «ГЕРМЕД» / «GERMED» оспариваемого товарного знака и произвольной части фирменного наименования

«ГЕРММЕД» усматривается наличие их фонетического сходства за счет совпадения большинства звуков, букв, входящих в их состав. Однако, предусмотренное положениями пункта 3 статьи 7 Закона требование о тождестве сравниваемых средств индивидуализации, т.е. совпадения их во всех элементах, в данном случае не соблюдается.

В свою очередь коллегией были проанализированы представленные документы возражения (2) – (34), которые, по мнению лица, подавшего возражение, свидетельствуют об использовании ООО «ГЕРММЕД» своего фирменного наименования при оказании соответствующих медицинских услуг населению.

Так, между ООО «ГЕРММЕД» и Департаментом имущественных отношений администрации г. Перми, заключен договор аренды объекта муниципального нежилого фонда №1631-05 Л от 25.04.2005 (6) для целей осуществления консультативной и оперативной деятельности по артоскопии и ортопедии», действовавший с 11.04.2005 по 11.04.2010.

На имя ООО «ГЕРММЕД» осуществлена регистрация №15851 от 24.05.2005 контрольно-кассового аппарата (3.1).

В материалах возражения присутствуют сведения об оказании третьими лицами в пользу ООО «ГЕРММЕД» различных услуг хозяйственного назначения, среди которых договоры на проведение санитарно-профилактических мероприятий от 24.04.2005 (7), договор по подаче тепловой энергии в горячей воде от 11.04.2005 (8), заключение о санитарно-бактериологическом исследовании воздуха от 23.01.2006 (9), контракт №01 от 18.01.2005 на покупку медицинского и ортопедического оборудования с актами (10), договор на оказание услуг по уничтожению лекарственных средств №143 от 03.06.2005 (11).

В деле также представлены сведения (15) о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 06.12.2004, направленных ООО «ГЕРММЕД» в Фонд социального страхования Российской Федерации, приказ №6 о списании препаратов от 06.07.2005 (24), заявка от 08.12.2022 на доставку отправок с

вложением наркотических средств и психотропных веществ (12), договор хранения №142 от 03.02.2005 (23).

Также в возражении приводятся сведения о привлечении ООО «ГЕРММЕД» иностранных специалистов из Германии для осуществления медицинских услуг (4), (5).

Следует констатировать, что все вышеприведенные документы свидетельствуют не о непосредственном оказании медицинских услуг лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а лишь о подготовительных мероприятиях к такой деятельности.

Также в материалах возражения присутствуют такие материалы как отчет об аудиторской проверке ООО «ГЕРММЕД» за 2006 г. (16), информация аптеки относительно поставки наркотических средств за 2006 г. (17), расходные накладные от 2007 г. (18), (19) на покупку лекарственных средств у третьего лица, результаты санитарно-бактериологического исследования смывов и исследование материалов на стерильность от 2006 г. (20), (21), данные о продажах лекарственных средств на 31.03.2006 (22), а также сведения о заказе ООО «ГЕРММЕД» рекламных объявлений у третьих лиц за 2021 г. (25), (26).

Упомянутые информационные источники (16) – (26) также не свидетельствуют о непосредственном оказании ООО «ГЕРММЕД» медицинских услуг, а, кроме того, выходят за исследуемую дату (29.09.2005) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №318962.

Сведения о расходах и доходах ООО «ГЕРММЕД» на дату приоритета оспариваемого товарного знака, приведенные в выписке перечислений с расчетного счета денежных средств в период с 01.01.2005 по 14.04.2005 (13) и в журнале учета счета-фактур за период с 01.01.2005 по 31.12.2005 (14), касаются организационно-хозяйственной деятельности ООО «ГЕРММЕД» в отношении с третьими лицами, а не оказания медицинских услуг потребителю.

Что касается договоров, актов и лицензий на оказание медицинских услуг, то в этой части коллегия обращает внимание на следующие обстоятельства.

Действительно, ООО «ГЕРММЕД» обладает лицензиями на осуществление медицинской деятельности (2.1) – (2.4). Однако первая лицензия №59-01-000329 (2.1) была получена ООО «ГЕРММЕД» только 13.10.2005, т.е. позднее даты (29.09.2005) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №318692, следовательно, до этого времени лицо, подавшее возражение, не могло на законных основаниях оказывать потребителям услуги медицинского характера.

В этой связи коллегия критически относится с представленным договорам и актам (3.2), (3.3), (3.4), (30) – (34) на оказание платных медицинских услуг, датированным ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку сведения о ведении незаконной медицинской практики не может являться доказательством использования фирменного наименования в этой сфере деятельности.

Более того, необходимо отметить, что договор (3.2) имеет явные признаки недостоверности, т.к. реквизиты ООО «ГЕРММЕД» по этому договору, заключенному 28.05.2005, содержат информацию об упомянутой выше медицинской лицензии №59-01-000329 от 13.10.2005 (2.1), которая еще не существовала в этот период времени, а ее данные не могли быть известны лицу, подавшему возражение.

Относительно иных представленных договоров на оказание платных медицинских услуг (3.5) – (3.17) следует указать, что все они касаются периода времени, который выходит за исследуемую дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Также коллегия критически относится к представленным источникам информации (28), (29), среди которых договоры о сотрудничестве от 22.06.2005, заключенные между ООО «ГЕРММЕД» и МУЗ «ЦГП №1», а также принадлежащая МУЗ «ЦГП №1» лицензия на осуществление медицинской деятельности.

Исходя из текста представленных договоров (28), именно МУЗ «ЦГП №1» берет на себя обязательства по оказанию соответствующих медицинских услуг. В обязанности же ООО «ГЕРММЕД» входит привлечение клиентов, т.е. посредническая деятельность, предоставление методик восстановительной

медицины, которое может рассматриваться в качестве информационно-обучающей услуги, а также спонсорская помощь по ремонту помещений. Учитывая положения указанных договоров, не представляется возможным рассматривать их в качестве доказательства использования фирменного наименования ООО «ГЕРММЕД» в сфере медицинских услуг. Также необходимо отметить, что сведения о фактическом исполнении упомянутых договоров в распоряжении коллегии также не имеется.

Таким образом, все названные выше информационные источники не подтверждают использования фирменного наименования ООО «ГЕРММЕД» на дату, предшествующую дате подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №318692.

Принимая во внимание все обстоятельства дела в совокупности, коллегия полагает, что в данном деле не соблюдаются все необходимые критерии для вывода о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №318692 осуществлена с нарушением права ООО «ГЕРММЕД» на фирменное наименование.

Также коллегия приняла во внимание представленные правообладателем сведения об обстоятельствах регистрации и передачи права на оспариваемый товарный знак по свидетельству №318692 в свете требований, приведенных в пункте 6 пункта статьи 1252 Кодекса. Исходя из положений данной нормы, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Как упоминалось выше, правовая охрана товарного знака по свидетельству №318692 изначально была осуществлена на имя ООО «Гермед-Инвест» (ОГРН 1026605782180, ИНН 6664089208), которое согласно Выписке из ЕГРЮЛ (35) получило право на фирменное наименование с даты своего образования в качестве юридического лица, а именно с 25.04.2001, т.е. задолго до ООО «ГЕРММЕД». При этом индивидуализирующий словесный элемент «ГЕРМЕД» оспариваемого товарного знака является частью фирменного наименования ООО «Гермед-Инвест».

В дальнейшем, согласно сведениям Госреестра права на оспариваемый товарный знак по свидетельству №318692 передавались иным юридическим лицам - ООО «Гермед-Технологии» (ОГРН 1086671011459, ИНН 6671265310), ООО «Компания «Гермед» (ОГРН 1116679007290, ИНН 6679005842), в составе которых прослеживается наличие той же словесной части «ГЕРМЕД». Как следует из представленных выписок ЕГРЮЛ (35) – (37), все указанные организации являются аффилированными, поскольку среди их участников присутствует одно и то же лицо – Редькин А.В.

Из приведенных обстоятельств усматривается, что товарный знак по свидетельству №318692 был зарегистрирован на имя юридического лица с фирменным наименованием, право на которое возникло ранее, чем у лица, подавшего возражение. Следовательно, нет оснований говорить о приоритете исключительного права ООО «ГЕРММЕД» на средство индивидуализации по отношению к оспариваемому товарному знаку по свидетельству №318692.

Принимая во внимание все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности, коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №318692 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Что же касается приведенного довода возражения о вероятном недобросовестном поведении правообладателя по использованию товарного знака №318692, то он не подлежит рассмотрению в рамках настоящего дела, поскольку установление наличия факта недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.04.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №318692.