

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.11.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395740, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Медицинский центр «Шанс», город Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак “**“** по заявке № 2008721772 с приоритетом от 09.07.2008 зарегистрирован 08.12.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской

Федерации за №395740 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Независимая ветеринарная лаборатория "Шанс Био", Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 05, 10 и услуг 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные и изобразительные элементы. Слово «ШАНС» выполнено заглавными буквами русского алфавита темно-голубого цвета с серым обрамлением, слово «bio» выполнено буквами латинского алфавита голубого цвета (в русской транслитерации — «био»). Изобразительный элемент представляет собой часть квадрата с вписанным в него полукругом. Ниже, одно под другим, расположены слова «независимая», «ветеринарная», «лаборатория», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита коричневого цвета.

В федеральный орган исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности 25.11.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395740 в отношении части услуг 44 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему. Лицу, подавшему возражение, принадлежит право на фирменное наименование, включающее словесный элемент «ШАНС», а именно Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Шанс», право на которое зарегистрировано с 24.12.1997 (дата постановления главы района о регистрации в качестве юридического лица).

Использование фирменного наименования лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака характеризуется оказанием медицинских, лабораторно-диагностических услуг.

Заинтересованность ООО «Медицинский центр «Шанс» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395740 подтверждается заявкой №2019741354 на регистрацию товарного знака.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395740

недействительным в отношении услуг 44 класса МКТУ: «служба банков крови; служба санитарная».

К материалам возражения приложены следующие дополнительные документы:

1. Заявление о регистрации ООО «Медицинский центр «Шанс» от 20.12.1997 г., постановление Главы Орджоникидзевского района о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Шанс» в качестве юридического лица от 24.12.1997 г. №788, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированном до 01.07.2002 г. серия 66 №003020703;

2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МЦ «Шанс»;

3. Выписки из ЕГРЮЛ в отношении обществ «Медицинский Центр Шанс-II», «Медицинский Центр Шанс-III»;

4. Лицензии и сертификаты обществ «МЦ «Шанс», «МЦ Шанс-II» и ООО «МЦ Шанс-III»;

5. Выписка из сервиса Whois в отношении доменного имени «mc-shans.ru», справка АО «РСИЦ» от 20.09.2019 г. в отношении доменного имени «mc-shans.ru»; акты осмотра доказательств сайта «mc-shans.ru», его архивных выkopировок, поисковой системы Google, Яндекс, социальной сети «Вконтакте», сервиса Instagram;

6. Информационное письмо ООО «Интермедиа»;

7. Выkopировки страниц периодических изданий - журнала «Гид по красоте и здоровью» за 2008-2017 годы;

8. Письмо Администрации города Екатеринбурга от «02» марта 2012г. № 02.10.1-15/2301, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции №6000974-К от «26» марта 2012 г., разрешение и платежное поручение к ним;

9. Акты сверки расчётов за период с 01.10.2012 по 31.10.2020 гг., с 01.01.2012 по 30.04.2020 гг., счет № Б-21115583-1 от 05.10.2012 г.; акт об оказанных услугах № 17036110 от 30.10.2012 г.; счёт-фактура № 20121030000973 от 30.10.2012 г.; счет № Б-21453126-1 от 23.10.2012 г.; акт об оказанных услугах № 17098767 от

31.10.2012 г.; счёт-фактура № 20121031182541 от 31.10.2012 г.; счёт-фактура № 20121029014579 от 29.10.2012 г.;

10. Благодарственные письма ООО «МЦ «Шанс»; информационные письма ООО «Малахит» от 02.06.2020, принтскрины отзывов на платформах для обратной связи;

11. Выписка из Государственного реестра заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания Российской Федерации в отношении заявки № 2019741354, с материалами делопроизводства по ней.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему.

По мнению правообладателя, известность фирменного наименования лица, подавшего возражение, не доказана, так как не представлены документы, свидетельствующие о фактическом оказании медицинских и диагностических услуг представлены две публикации, датированные ранее даты приоритета оспариваемого знака.

Правообладатель оспаривает сходство товарного знака по свидетельству №395740 и фирменного наименования лица, подавшего возражение. Кроме того, он указывает на тот факт, что оспариваемый товарный знак воспроизводит фирменное наименование правообладателя – Общества с ограниченной ответственностью «Независимая ветеринарная лаборатория ШАНС БИО», под которым им велась деятельность ветеринарной клиники. В подтверждение осуществления фактической деятельности правообладателем представлены штатное расписание, трудовые договоры с сотрудниками клиники, лицензии, сертификаты соответствия, статьи на Интернет-сайтах.

Таким образом, у сторон спора разные сферы деятельности – медицина и ветеринария, различные потребители. На этих основаниях правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №395740.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

12. Копия каталога анализы повышенной точности; каталог анализы для животных;
13. Копии книг «Клиническая лабораторная диагностика. Основные исследования и показатели» 2005 год; «Лабораторная диагностика» 2010 год; «Лабораторная диагностика» 2014 год;
14. Копии лицензий 77.01.13.002.Л.000020.07.17 от 10.07.2017 года на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) для применения в области ветеринарии; ЛО-77-03-000954 от 25.08.2020 года на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркотических растений; 77.01.13.001Л.000303.07.07 от 26.07.2007 года на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляющей в замкнутых системах; №77-14-3-000527 от 29.12.2014 года на осуществление фармацевтической деятельности для ветеринарного применения;
15. Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008) в области управления качеством лабораторных исследований;
16. Копия методички «Санитарная микробиология»;
17. Приказ от 01.09.2007 года о приеме работника на работу в должность руководителя службы крови; трудовой контракт с работником №ШБ17-34 на должность «заведующий службой крови»;
18. Распечатки статей;
19. Копии штатных расписаний за 2007 год, за 01.2020, 12. 2020;
20. Копия прейскуранта на санитарно-микробиологические исследования;
21. Копии бухгалтерских документов по банку крови; по санитарной микробиологии.

В Федеральный орган исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности поступили дополнения лица, подавшего возражения. Представлены дополнительные документы, которые, по мнению лица, подавшего возражения, подтверждают его старшее право на фирменное наименование, а также фактическое оказание услуг под таким наименованием. К дополнению ООО “МЦ “ШАНС” приложены следующие документы:

22. Уставы ООО «МЦ Шанс» первая редакция от 20 декабря 1997 г.; в редакции от «01» сентября 2009 г.; Изменения от 07 октября 2002 г;

23. Лицензии на осуществление медицинской деятельности от 13 мая 1999 г.; от 13 мая 2002 г. приложение № 4 к лицензии от 13 мая 2002 г.; выписка из реестра лицензий по медицинской деятельности по состоянию на 13 мая 2004 г.;

24. Протокол № 6 по состоянию на 09 ноября 2000 г. к сертификату соответствия на осуществление медицинских услуг по лабораторной диагностике, ультразвуковой диагностике, гинекологии, урологии от 13 мая 1999 г.;

25. Принтскрины страниц сайта <http://www.mc-shans.ru> по данным сервиса «WayBackMachine» («ВебАрхив»);

26. Анализы мочи, крови, УЗИ за период 2005 по 2017 гг.; договоры на предоставление платных медицинских услуг;

27. Выкопировки электронной переписки, касающаяся просьбы о предоставлении письма-согласия на регистрацию товарного знака.

В ответ на поступившие дополнения правообладателем представлены дополнения к отзыву. В рамках дополнений правообладатель выражает несогласие с однородностью услуг банков крови и санитарной службы с услугами лица, подавшего возражение, по общей медицинской деятельности. В подтверждение довода, правообладатель ссылается на Приказ Росстата №244 “Об утверждении собирательных классификационных группировок “Платные услуги населению” на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), согласно которому сравниваемые виды услуг отнесены к разным группам и имеют самостоятельный код деятельности.

Деятельность санитарных служб регулируется Федеральным законом “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” и подлежит лицензированию.

При этом сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ лица, подавшего возражение, отсутствуют коды ОКВЭД соответствующие направлением “санитарная служба”, “банк крови”. Кроме того в материалах возражения отсутствуют лицензии на осуществление деятельности санитарных служб.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.07.2008) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; 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 (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

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

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый

комбинированный

товарный

знак



«**ШАНС**» по свидетельству №395740 состоит из словесного элемента «ШАНС», выполненного крупным шрифтом буквами русского алфавита, расположенных под ним словесных элементов «независимая ветеринарная лаборатория», выполненных мелким шрифтом буквами русского алфавита, словесного элемента «BIO», помещенного внутрь изобразительного элемента. Словесные элементы «независимая ветеринарная лаборатория», «BIO» указаны в качестве неохраняемых. Правовая охрана представлена товарному знаку в отношении товаров 05, 10 и услуг 42, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395740 оспаривается лицом, подавшим возражение, по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Согласно свидетельству о государственной регистрации коммерческой организации (1) и сведениям из ЕГРЮЛ (2) лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на фирменное наименование, включающее

словесный элемент «ШАНС», с 24.12.1997 года, то есть с даты, более ранней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (09.07.2008).

В комбинированных товарных знаках основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент, так как он, как правило, легче запоминается, чем изобразительный элемент, а также подлежит воспроизведению.



В оспариваемом товарном знаке «**ШАНС**» основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «ШАНС», так как остальные словесные элементы знака признаны неохраняемыми.

Оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, является словесный элемент «ШАНС». Присутствующие в фирменном наименовании словесные элементы «Медицинский центр» не могут быть отнесены к его индивидуализирующей части, так как являются указанием на вид предприятия и его сферу деятельности.

Словесные элементы «ШАНС» и «ШАНС» сравниваемых средств индивидуализации тождественны. Присутствие дополнительных неохраняемых словесных элементов в оспариваемом товарном знаком не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом сравниваемых средств индивидуализации.

Таким образом, оспариваемый товарный знак



«**ШАНС**» и противопоставленное фирменное наименование Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «ШАНС» сходны друг с другом за счет совпадения индивидуализирующей части сравниваемых обозначений.

В части однородности услуг, оказываемых лицом, подавшим возражение, и услуг 44 класса МКТУ «санитарная служба», «услуги банков крови», имеющихся в перечне оспариваемой регистрации, необходимо отметить следующее.

Представленные с возражением документы (26, 4, 23-24) иллюстрируют осуществление лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака медицинской, клинико-диагностической деятельности, проведение им лабораторных исследований.

Согласно представленным материалам (4, 23, 24), начиная с 1997 года по настоящее время ООО «МЦ ШАНС» регулярно получает лицензии на оказание следующих видов медицинских услуг: доврачебная помощь, амбулаторно-поликлиническая помощь по направлениям акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология, клиническая лабораторная диагностика, эндоскопия, психотерапия, терапия, ультразвуковая диагностика, урология, физиотерапия, функциональная диагностика, эндокринология. Согласно протоколу к сертификату соответствия (24) на медицинские услуги подтверждено соответствие стандартам следующих видов деятельности: биохимические исследования, функциональная диагностика, анестезиология и реаниматология и другие.

Представленные медицинские документы и договоры на оказание платных медицинских услуг (26) свидетельствуют о фактическом оказании лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием услуг по забору и проведению биохимических анализов крови, анализов крови на гормоны, проведение ультразвуковых исследований, исследований мазков.

Таким образом, деятельность лица, подавшего возражение, может быть охарактеризована как медицинская деятельность.

Следует отметить, что услуга 44 класса МКТУ «санитарная служба» не нашла своего законодательного закрепления. Вместе с тем Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" под санитарно-биологическим благополучием населения понимается состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное

воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности. Таким образом, санитарные услуги представляют собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-биологической безопасности населения, которые включают в том числе, медицинскую помощь населению.

Так, в статье 32 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" указано, что одним из видов медицинской помощи является первичная медико-санитарная помощь, которая, в свою очередь, включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Учитывая изложенное, услуги "санитарной службы" 44 класса МКТУ оспариваемого товарного знака следует признать однородными медицинским и клинико-диагностическим услугам, оказываемым лицом, подавшим возражение, так как они имеют одинаковое назначение (диагностика состояния здоровья и обеспечение безопасности здоровья населения), условия оказания (оказываются сотрудниками медицинских организаций), круг потребителей, соотносятся друг с другом как род и вид.

Согласно смыслу статьи 5 Федерального закона от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" службой крови являются объединенные в единую систему субъекты обращения донорской крови и ее компонентов, которые, в свою очередь, осуществляют заготовку и хранение донорской крови на основании лицензии на медицинскую деятельность с указанием заготовки и хранения донорской крови и (или) ее компонентов в качестве составляющих частей лицензируемого вида деятельности.

Материалами дела не подтверждено наличие у лица, подавшего возражение, среди перечня медицинских услуг, на которые получены лицензии, услуг заготовки и хранения донорской крови.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что данная деятельность является подвидом медицинской деятельности как таковой, сопутствует общей медицинской деятельности, тесно связана с лабораторно-диагностическими услугами. Более того, указанным выше Законом «О донорстве крови и ее компонентов» закреплено, что донором может быть лицо, добровольно прошедшее медицинское обследование.

Следовательно, услуги 44 класса МКТУ «служба банков крови» оспариваемого товарного знака однородна услугам, оказываемым лицом, подавшим возражение, так как они имеют общее назначение (обеспечение здоровья) и условия оказания (медицинскими организациями).

Таким образом, анализ совокупности представленных материалов позволил установить несоответствие регистрации товарного знака по свидетельству № 395740 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 44 класса МКТУ «служба банков крови; служба санитарная» оспариваемой регистрации как нарушающей право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

Что касается довода правообладателя о принадлежности ему права на фирменное наименование, включающее словесный элемент «ШАНС», с 01.03.2006, то коллегия отмечает следующее.

Выписка ЕГРЮЛ в отношении Общества с ограниченной ответственностью "НЕЗАВИСИМАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "ШАНС БИО" подтверждает возникновение права на фирменное наименование владельца оспариваемого товарного знака с 01.03.2006, документами (14, 15, 17, 19-20) показана его фактическая деятельность в качестве ветеринарной лаборатории. Вместе с тем преимущество имеет наиболее раннее право. В данном случае право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее (с 1997 года), а согласно изложенным выше выводам фактически осуществляемая деятельность под своим фирменным наименованием подтверждена также на даты, предшествующие дате возникновения права на фирменное наименование владельца оспариваемого товарного знака.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.11.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395740 недействительным в отношении следующих услуг 44 класса МКТУ “служба банков крови; служба санитарная”.