

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 25.04.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностический центр «Алекс» (ООО ЛДЦ «Алекс»), г. Жуковский, Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №389447, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака по свидетельству №389447 с приоритетом от 13.05.2008 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.09.2009 по заявке №2008714747. Правообладателем товарного знака по свидетельству №389447 является Общество с ограниченной ответственностью "Визави", 107014, Москва, Сокольническая пл., д. 9, эт. 2, пом. 8, комн. 1 (далее – правообладатель) в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.04.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №389447 произведена с нарушением требований пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №389447 воспроизводит обозначение, которое было создано и использовалось ООО Лечебно-диагностический центр «Алекс» в 1994 году в целях индивидуализации услуг, предоставляемых «Сетью стоматологических клиник «Алекс», что подтверждается Лицензиями на осуществление медицинской деятельности №139/94 от 09.08.1994, №1046/99 от 30.11.1999, №1046/99 от 04.12.2003, №50-01-001466 от 18.10.2007, полученными для использования коммерческого обозначения и предоставления медицинских услуг;
- товарный знак по свидетельству №389447 тождественен с коммерческим обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, в своей предпринимательской деятельности, поэтому регистрация товарного знака по свидетельству №389447 вводит потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары;
- 06.04.2008 лицом, подавшим возражение, был зарегистрирован домен aleks-dent.ru;
- оказание услуг под обозначением «Сеть стоматологических клиник «Алекс» подтверждается копией трудового договора №15/01 от 01.04.2001, свидетельствующей о найме сотрудника, копией медицинской карты стоматологического больного №200-0265, договором №70-2003/Ф на предоставление лечебно-профилактической помощи по программе добровольного медицинского страхования;
- на момент регистрации товарного знака по свидетельству №389447 обозначение «Сеть стоматологических клиник «Алекс» использовалось ООО ЛДЦ «Алекс» при оказании медицинских услуг, что подтверждается документами, являющимися приложениями 9-29 к возражению;
- услуги, предоставляемые лицом, подавшим возражение, под коммерческим обозначением «Сеть стоматологических клиник «Алекс»

однородны услугам 44 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №389447.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №389447 недействительным в отношении всех услуг 44 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия Лицензии на осуществление медицинской деятельности №139/94 от 09.08.1994;
2. Копия Лицензии на осуществление медицинской деятельности №1046/99 от 30.11.1999;
3. Копия Лицензии на осуществление медицинской деятельности №1046/99 от 04.12.2003;
4. Копия Лицензии на осуществление медицинской деятельности №50-01-001466 от 18.10.2007;
5. Копия трудового договора №15/01 от 01.04.2001;
6. Копия медицинской карты №2003-1173;
7. Копия медицинской карты №2002-0265;
8. Копия договора №70-2003/Ф на предоставление лечебно-профилактической помощи по программе добровольного медицинского страхования;
9. Копия договора банковского счета от 07.09.1999;
10. Копия договора №16 от 18.11.1999 на проведение стерилизации мягкого инвентаря, материалов, медицинских инструментов;
11. Копия заключения государственного пожарного надзора №208 от 14 ноября 2000г;
12. Копия договора с ТОО «Аптека 75» от 05 августа 1999г. об обеспечении лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, парами фармации;
13. Копия паспорта средства рекламы №17 от 25 мая 2000г., №27 от 19 июня 2008г.;
14. Копия договора №34 от 22 июня 2000г. о подготовке документов к регистрации и регистрации паспортов средства рекламы;

15. Копия договора №31 от 25 мая 2001г. о пролонгации паспорта рекламы;
16. Копия акта №000208 от 28 июня 2002г. о пролонгации паспорта средства наружной рекламы;
17. Копия договора аренды №1034-К от 17 марта 2003г.;
18. Копия договора №066111 от 15 ноября 2004г. о рекламе;
19. Копия договора №199 от 8 июня 2004г. о размещении рекламы в газете;
20. Копия договора №288 на оказание услуг по планово-регулярному вызову твердых бытовых отходов и содержании контейнерных площадок от 05 января 2004;
21. Копия договора №507 от 30 апреля 1999 г. на предоставление телефонной связи;
22. Копия счета №186 от 23 декабря 2015 г. за размещение видеоролика на канале РЕН;
23. Копия счета № 09/07-ИЗ от 07.09.2012 г. за размещение информации в газете «Новый шанс» и распространение, публикации макета о вакансиях;
24. Копия счета №21 и №22 от 16 февраля 2010 г. за аренду транспортного средств);
25. Копия Устава от 16.07.1999г.;
26. Копия скриншота с сайта
<https://www.nic.ru/whois/?query=http%3A%2F%2Fcultprotein.ru%2F&ks-dent.ru>;
27. Протокол собрания учредителей;
28. Благодарственные грамоты и сертификаты 1 -8 стр.;
29. Копии договоров об оказании медицинских услуг.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

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

С учетом даты приоритета (13.05.2008) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №389447 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1. Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) 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. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

- в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;
- в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

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 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №389447 представляет собой



комбинированное обозначение, содержащее словесные элементы «ALEX DENT», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «DENT» является неохраняемым элементом товарного знака. Между словесными элементами «ALEX» и «DENT» располагается стилизованное изображение зуба белого цвета на фоне зеленого круга с окантовкой из пятиконечных звездочек зеленого цвета. Под указанными элементами расположено неохраняемое словосочетание «стоматология для всей семьи», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в белом, красном цветовом сочетании. Товарный знак охраняется в зелёном, черном и белом цветовом сочетании. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, обосновывает свою заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №389447, тем, что, по мнению лица, подавшего возражения, до даты приоритета товарного знака по свидетельству №389447 ООО ЛДЦ «Алекс» использовало сходное с оспариваемым товарным знаком коммерческое обозначение «Алекс» в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия, ведущего хозяйственную деятельность по оказанию медицинских услуг, в частности услуг стоматологии.

В связи с этим ООО ЛДЦ «Алекс» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №389447.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с коммерческим обозначением «Алекс», которое использовалось ООО ЛДЦ «Алекс» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении услуг, однородных услугам 44 класса МКТУ, содержащимся в перечне товарного знака по свидетельству №669349.

В подтверждение изложенных доводов лицо, подавшее возражение, ссылается на документы, согласно которым ООО ЛДЦ «Алекс» имеет право на осуществление медицинской деятельности на основании предоставленных лицензий [1-4]. В подтверждение осуществления медицинской деятельности, в частности, услуг стоматологии, лицом, подавшим возражение, предоставлены копии медицинских карт [6, 7], а также договор на предоставление лечебно-профилактической помощи по программе добровольного медицинского страхования [8].

Лицо, подавшее возражение, указывает на наличие прав на коммерческое обозначение «Алекс», предназначенное для индивидуализации имущественного комплекса, который принадлежит ООО ЛДЦ «Алекс» на основании договора аренды [17]. Однако в материалах возражения нет документов, свидетельствующих о том, что в отношении данного имущественного комплекса использовалось коммерческое обозначение, включающее словесный элемент «Алекс». Так, лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих наличие логотипа, вывески, надписи на фасаде или иных документов, позволяющих установить возникновение прав и начало использования коммерческого обозначения, включающего словесный элемент «Алекс». Таким образом, довод

возражения о наличии прав на коммерческое обозначение, включающее словесный элемент «Алекс», предназначенное для индивидуализации имущественного комплекса является необоснованным.

Также из договоров [13-16, 18-19, 22-23], заключенных ООО ЛДЦ «Алекс» на производство и размещение рекламной продукции, невозможно сделать вывод о том, что лицо, подавшее возражение, указывало коммерческое обозначение «Алекс», в объявлениях и рекламе, так как в анализируемых рекламных материалах также отсутствует указание коммерческого обозначения «Алекс».

Копия скриншота с сайта [26] не позволяет сделать вывод о принадлежности доменного имени <https://aleks-dent.ru/> лицу, подавшему возражение. Кроме того, само по себе доменное имя не является подтверждением использования коммерческого обозначения.

Изложенное свидетельствует о недоказанности доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №389447 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, кроме того он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают услуги, оказываемые под оспариваемым товарным знаком, за услуги лица, подавшего возражение, не представлено.

Следовательно, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №389447 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.04.2019,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №389447.**