

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.07.2019, поданное ООО «МедЮнион», Красноярский край, г. Красноярск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №608492, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке №2015739555 с приоритетом от 02.12.2015 зарегистрирован 13.03.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №608492 в отношении услуг 35, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «"МедЮнион", г. Владивосток (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.07.2019 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, под фирменным наименованием ООО «МЕДЮНИОН», зарегистрированным в качестве юридического лица 22.11.2011 г., и с коммерческим обозначением «МЕДЮНИОН», осуществляет деятельность в

отношении услуг 44 класса МКТУ, начиная с 2011 года. Как следствие, в целях обеспечения правовой охраны коммерческому обозначению в Роспатент была подана заявка №2018733449 от 07.08.2018 года на регистрацию в качестве товарного

знака «**MEDЮНИОН**». Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 608492, сходного до степени смешения с ранее существующими фирменным наименованием ООО «МЕДЮНИОН» и коммерческим обозначением «MEDЮНИОН», принадлежащими ООО «МЕДЮНИОН», подавшему возражение;

- в сети Интернет существует много ссылок, доказывающих распространенность сведений о коммерческом обозначении «MEDЮНИОН», принадлежащем лицу, подавшему возражение, например, отзывы клиентов по зарегистрированным адресам оказания медицинских услуг;

- сосуществование двух сходных средств индивидуализации, зарегистрированных для однородных услуг, будет вводить потребителя в заблуждение относительно того, кто является истинным поставщиком услуг;

- не требует доказательств фонетическое и семантическое сходство товарного знака № 608492 «МЕДЮНИОН» и ранее зарегистрированного фирменного наименования лица, подавшего возражение, ООО «МЕДЮНИОН», а также коммерческого обозначения «MEDЮНИОН» заявителя. Данный факт также подтверждает уведомление от 15.02.2019 г. о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке № 2018733449 требованиям законодательства, согласно которому заявленное обозначение сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству № 608492.

- начало деятельности до даты приоритета (02.12.2015) товарного знака «МЕДЮНИОН» по свидетельству № 608492 подтверждают следующие факты: были взяты в аренду помещения, о чем свидетельствуют заключенный договор аренды помещений, а также санитарно-эпидемиологические заключения на помещения ООО «МЕДЮНИОН», с 2011 г. по 2015 г.; было закуплено необходимое для осуществления деятельности оборудование и материалы, заключены договоры

на оказание дополнительных медицинских услуг с компетентными органами; были заказаны различные рекламные услуги для продвижения коммерческого обозначения «МЕДЮНИОН» начиная с 2012 г.; производились кассовые операции, начиная с 2012 г.; создан официальный сайт заявителя с использованием коммерческого обозначения «МЕДЮНИОН» <https://medunion. group/>. Все эти действия заявителя были осуществлены до даты приоритета оспариваемого товарного знака № 608492. Приложенные к настоящему возражению документы подтверждают начало деятельности заявителя по оказанию медицинских услуг под обозначением «МЕДЮНИОН» с 2011 года.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

(1) - Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «МЕДЮНИОН»;

(2) - Свидетельство ФНС о государственной регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе от 22.11.2011 г; Уведомления о постановке на учет ООО «МЕДЮНИОН» в налоговом орган;

(3) - Устав ООО «МЕДЮНИОН», утвержденный общим собранием учредителей от 24.10.2011 г.;

(4) - Санитарно-эпидемиологическое заключение с приложением по выполняемым медицинским услугам по разным адресам ООО «МЕДЮНИОН»;

(5) - Договор аренды № 4 от 22.11.2011 г. (нежилые помещения по адресу ул. Складская, 28) - договор заключен с ООО «МЕДЮНИОН» в качестве арендатора;

(6) - Договор о сотрудничестве № 1 от 16.12.2011 г. между ООО «ФармСибКо» и ООО «МЕДЮНИОН» в отношении медицинских услуг. Договор № 1504 от 04.09.2012 г. на оказание услуг по распространению рекламно-информационных материалов, заказчик — ООО «МЕДЮНИОН»;

(7) - Договор № 49/13 от 15.02.2013 г. на оказание технической поддержки программного обеспечения «VipNet - клиент»;

(8) - Договор № 55-п от 12.11.2013 г. на оказание платных медицинских услуг, исполнитель — КГБУЗ «Красноярское краевое патологоанатомическое бюро», заказчик — ООО «МЕДЮНИОН»;

- (9) - Договор поставки № 102/14 от 25.08.2014 г.;
- (10) - Договор от 28.03.2016 г. на оказание услуг по подготовке и/или размещению рекламно-информационных материалов (реклама) в газете «Канские ведомости». Договор на размещение рекламы, информации, объявления на телеканале или радио от 26.07.2016 г.;
- (11) - Договор № 14/16ПР от 15.01.2016 г. на изготовление и поставку защищенной полиграфической продукции;
- (12) - Лицензии на осуществление медицинской деятельности ООО «МЕДЮНИОН» от 05.12.2013 г., от 04.12.2015 г., от 22.01.2016 г. Скриншот с официальной страницы Росздравнадзора <http://www.roszdravriadzor.ru/services/licenses> с перечнем зарегистрированных лицензий на медицинскую деятельность ООО «МЕДЮНИОН»;
- (13) - Распечатки с сайта flamp.ru. Распечатка с официального сайта заявителя <https://medunion.group/>. Распечатка с сайта <https://krasnoyarsk.meds.ru/>;
- (14) - Распечатка рекламных вывесок с обозначением МЕДЮНИОН (указан № лицензии ООО «МЕДЮНИОН» от 05.12.2013 г.);
- (15) - Оплаченные талоны клиентов ООО «МЕДЮНИОН» на оказание медицинских услуг от 26.06.2012 г.;
- (16) - Справки-отчеты кассира-операциониста ООО «МЕДЮНИОН» от 19.07.2012 г., от 27.07.2012 г.

На основании вышеизложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 608492 недействительным в отношении всех услуг 44 класса МКТУ.

В адрес правообладателя, в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС, дважды были направлены уведомления о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению:

- первичное уведомление от 15.07.2019, которое не было получено адресатом и выслано обратно отправителю, поступило в ФИПС 04.09.2019 (см. сведения сайта

<https://www.pochta.ru/tracking> о почтовом отправлении согласно идентификатору 12599335202050);

-повторное уведомление от 30.07.2019 в адрес правообладателя, указанный в Госреестре от 19.07.2019, направлено в связи с изменением местонахождения правообладателя. Данная корреспонденция в связи с истечением срока хранения выслана обратно в адрес отправителя 09.09.2019 (см. сведения сайта <https://www.pochta.ru/tracking> о почтовом отправлении согласно идентификатору 12599335428054).

На указанную в уведомлении дату заседания коллегии правообладатель не явился, отзыв по мотивам поступившего возражения не представил.

Лицо, подавшее возражение, надлежащим образом было уведомлено о дате заседании коллегии, что подтверждается получением им 25.07.2019 корреспонденции о поступлении возражения и о назначении даты заседания коллегии (см. сведения сайта <https://www.pochta.ru/tracking> о почтовом отправлении согласно идентификатору 12599335202173).

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, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.12.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №608492 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.

Согласно п. 1 и п. 2 статьи 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц. Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается 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.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,

взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось то, что ООО «МЕДЮНИОН», является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование, отличительная часть которого сходна с оспариваемым товарным знаком, осуществляет деятельность больничных организаций, которая однородна услугам 44 класса МКТУ, указанным в перечне свидетельства на товарный знак №608492, а также на его имя подана заявка №2018733449 на регистрацию товарного знака « *МЕДЮНИОН* » в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности у ООО «МЕДЮНИОН» в подаче возражения в отношении указанных выше услуг 44 класса МКТУ.

Согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица и Выписке из ЕГРЮЛ (1) право на фирменное наименование у лица, подавшего

возражение, возникло с момента его государственной регистрации – 22.11. 2011, то есть ранее даты (02.12.2015) приоритета оспариваемого товарного знака.

Анализ сходства или несходства фирменного наименования лица, подавшего возражение и оспариваемого товарного знака показал следующее.



Оспариваемый товарный знак « » по свидетельству №608492 является комбинированным, состоит из словесного элемента «МЕДЮНИОН», выполненного заглавными буквами русского алфавита. Над словесным элементом располагается стилизованное изображение щита с оригинальной фигурой самолета внутри него и знака плюс.

Отличительная часть фирменного наименования, представляет собой словесный элемент «МЕДЮНИОН», которая является тождественной словесному элементу «МЕДЮНИОН» оспариваемого товарного знака. Указанное позволяет признать сходство оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

При анализе сферы деятельности лица, подавшего возражение, коллегией установлено следующее.

В отношении представленных материалов (10-11) следует отметить, что они датированы позднее приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не могут быть приняты во внимание. В отношении договора поставки (9) следует отметить, что согласно его пункту 1.2 «ассортимент, количество и цена товаров согласовываются сторонами и указываются в накладных, имеющих силу приложений к настоящему договору, и являются его неотъемлемыми частями». Указанных накладных к материалам возражения не приложено, поэтому установить предмет договора поставки не представляется возможным. Что касается договора на оказание платных медицинских услуг (8), то следует отметить, что ООО «МЕДЮНИОН» в нем выступает «заказчиком» медицинских услуг, поэтому данный договор не может свидетельствовать об осуществлении ООО «МЕДЮНИОН» медицинской деятельности.

Остальные материалы свидетельствуют о следующем.

Согласно выписке ЕГРЮЛ (1) основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является «деятельность больничных организаций».

Анализ фактических данных, содержащихся в материалах возражения и приложенных к нему материалах, иллюстрирует следующее.

Согласно пункту 1.1 договора аренды (5) «ООО «МЕДЮНИОН» передано на праве аренды помещение, расположенное по адресу: город Красноярск, ул. Складская, дом 28, общей площадью 16,8 кв.м. для ведения уставной деятельности».

Согласно статье 3 Устава ООО «МЕДЮНИОН» (3) к видам уставной деятельности отнесены: участие в реализации целевых программ, осуществление медицинской деятельности по видам: скорая медицинская помощь, диагностика, консультативная медицинская помощь, экспертиза состояния здоровья населения, общая врачебная практика стационарная помощь взрослому и детскому населению, реабилитация и другие.

Для осуществления медицинской деятельности лицом, подавшим возражение, были получены лицензии от 05 декабря 2013 года (12) на осуществление медицинской деятельности по следующим адресам осуществления лицензируемого вида деятельности – г. Красноярск, ул. Складская, д.28; г. Красноярск, улица Курчатова, д.17, строение15; г. Красноярск, ул. Инструментальная, д.12, строение 35. Кроме того представлены санитарно-эпидемиологические заключения (4) о соответствии помещений, расположенных по указанным выше адресам ООО «МЕДЮНИОН», эпидемиологическим правилам и нормативам.

Согласно договору о сотрудничестве (6), ООО «МЕДЮНИОН» на возмездной основе получал финансовую помощь и содействие в открытии медицинских центров, подготовке помещений для медицинских центров, покрытии финансовых затрат на лицензирование.

В подтверждение своей деятельности лицом, подавшим возражение, также были представлены оплаченные талоны клиентов(15), в которых отражены сведения о виде оплаченной услуги, ее стоимости, дате оформления документа. Также представлены сурточные кассовые чеки за 19.07.2012 и 27.07.2012 (16). При этом на

талонах и на чеках в качестве лица, оказывающего медицинские услуги, указано ООО «МЕДЮНИОН».

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что ООО «МЕДЮНИОН» под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло до даты приоритета оспариваемого знака, осуществляло медицинскую деятельность, оказывало медицинские диагностические услуги и медицинскую помощь, которые признаются однородными услугам 44 класса МКТУ оспариваемой регистрации, поскольку сопоставляемые услуги отражают деятельность медицинских организаций, следовательно, относятся к одному виду услуг и имеют одно назначение.

При этом, перечисленные услуги 44 класса МКТУ «медицинские услуги для людей с ограниченными возможностями; советы по вопросам здоровья» оспариваемого товарного знака являются видовыми относительно родового понятия медицинские услуги, а «услуги в области косметики для людей» тесно связаны с деятельностью медицинских организаций, так как оказываются населению, в том числе, в условиях медицинских центров, могут быть направлены на диагностику состояния здоровья и на медицинское вмешательство.

Вывод о вероятности смешения сравниваемых фирменного наименования и товарного знака в отношении всех услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, обоснован высокой степенью сходства рассматриваемых средств индивидуализации.

С учетом вышеизложенного, следует сделать вывод о наличии оснований для признания прав на фирменное наименование ООО «МЕДЮНИОН», возникших ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в отношении услуг, однородных указанным в его перечне, и, следовательно, о несоответствии товарного знака по свидетельству №609492 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода заявителя о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как зарегистрированного в нарушение права ООО «МЕДЮНИОН» на коммерческое обозначение

«МЕДЮНИОН», то такое несоответствие может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- оспариваемый товарный знак должен быть тождественен или сходен до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (его частью);

- право на коммерческое обозначение должно возникнуть ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;

- деятельность предприятия, осуществляемая под коммерческим обозначением, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

При этом существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий: оно должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий (см. положения статьей 1539, 1540 Кодекса).

Представленный договор аренды за 2011 год является подтверждением наличия у лица, подавшего возражение, прав на имущественный комплекс, расположенный по адресу г. Красноярск, улица Складская, д.28. Однако доказательств использования обозначения «МЕДЮНИОН» на вывеске помещения, расположенного по указанному адресу, не представлено. Таким образом, нет оснований полагать, что обозначение «МЕДЮНИОН» является средством индивидуализации предприятия как имущественного комплекса.

Использование обозначения «МЕДЮНИОН» в сети «ИНТЕРНЕТ», подтверждено недатированными распечатками с сайта <http://medunion.group>, <http://krasnoyarsk.meds.ru> (13), в недатированной распечатке рекламной вывески (14), поэтому коллегия не может установить дату начала использования обозначения «МЕДЮНИОН» лицом, подавшим возражение, и рассматривать указанные документы в качестве подтверждения наличия права на коммерческое обозначение.

Также следует отметить, что право на коммерческое обозначение возникает в силу его известности на определенной территории и непрерывности использования.

Известность «МЕДЮНИОН» в Красноярске из представленных материалов возражения не усматривается, поскольку материалами дела подтверждены права на имущественный комплекс только за период 2011-2012 год, за дальнейшие годы договоры аренды помещений не представлены.

Кроме того представленные распечатки отзывов о деятельности медицинских центров «МЕДЮНИОН» с сайта flamp.ru (13) датированы 24.06.2019, т.е. позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака. При этом установить дату написания отзывов клиентов медицинских центров не представляется возможным, исходя из материалов дела.

Доводы лица, подавшего возражение, об использовании обозначения «МЕДЮНИОН» в рекламных и раздаточных материалах не может быть принят во внимание, так как договоры о распространении и о заказе соответствующих материалов (10-11) датированы позднее приоритета оспариваемого товарного знака.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, у коллегии нет оснований для признания прав на коммерческое обозначение «МЕДЮНИОН» у лица, подавшего возражение, следовательно оснований для применения в этой части пункта 8 статьи 1483 Кодекса не усматривается.

Возражение, поступившее 01.07.2019, мотивировано также несоответствием оспариваемой регистрации положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак сведен с обозначением, использующимся лицом, подавшим возражение, в связи с чем способен ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной, и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе.

Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что способность оспариваемого обозначения вводить потребителей в заблуждение основана на ассоциациях этого

обозначения с лицом, подавшим возражение, как лицом, оказывающим услуги, основанных на предшествующем опыте потребителей.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товаров (лицом, оказывающим услуги), необходимо наличие доказательств, подтверждающих не только факт оказания услуг иным лицом с использованием спорного обозначения, но и доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром (услугой) и его производителем.

Анализ представленных с возражением материалов показал, что они не содержат доказательств того, что потребители ассоциируют услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, с использованием обозначения «МЕДЮНИОН».

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что на 02.12.2015 оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.07.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №608492 недействительным в отношении всех услуг 44 класса МКТУ.