

**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, рассмотрела возражение от 25.02.2015, поданное ООО «Здравсервис Дар», Тульская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №409440, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2008733471 с приоритетом от 21.10.2008 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.05.2010 за №409440 на имя ООО «Здравсервис», г. Тула (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 03, 05, 10 и услуг 35, 36, 39, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №409440 представляет собой словесное обозначение «Здравсервис», выполненное стандартным шрифтом, строчными буквами русского алфавита с первой заглавной буквой «З».

В возражении от 25.02.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №409440 произведена с нарушением требований пунктов 8, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на фирменное наименование, сходное до степени смешения с товарным знаком «Здравсервис»,

которое возникло 09.06.1999, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- основным видом экономической деятельности лица, подавшего возражение, согласно выписке из ЕГРЮЛ, является оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями (код ОКВЭД 51.46);

- согласно выписке из ЕГРЮЛ, относящейся к правообладателю оспариваемого товарного знака, он занимается аналогичным видом деятельности;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение;

- поскольку право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее права правообладателя товарного знака, то оно подлежит охране со дня регистрации;

- правообладатель зарегистрировал товарный знак, элементом которого является средство индивидуализации (фирменное наименование) лица, подавшего возражение.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 409440 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Здравсервис плюс» [1];

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «ЗДРАВСЕРВИС» [2];

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «ЗДРАВСЕРВИС ДАР» [3];

- копия приказа о назначении директора ООО «Здравсервис Дар» Баклашкина В.В. [4];

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ЗДРАВСЕРВИС ДАР» [5].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 25.02.2015 и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве приведена хронология событий, предшествующих возникновению конфликта между правообладателем и лицом, подавшим возражение, включая судебные разбирательства между сторонами, в результате которых УФАС по Тульской области своим решением от 13.03.2015 по делу №02-02/20-2014 признало ООО «Здравсервис Дар» нарушившим часть 2 статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции» путем приобретения и использования исключительного права на средства индивидуализации юридического лица.

Правообладатель активно использует свое фирменное наименование и оспариваемый товарный знак, специализируясь на оптовой и розничной торговле фармацевтическими, медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями, а также осуществляет деятельность по ремонту средств измерений.

Что касается лица, подавшего возражение, то оно не ведет хозяйственную деятельность под своим фирменным наименованием, кроме того, у лица, подавшего возражение, отсутствуют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Правообладатель полагает также, что лицо, подавшее возражение, не доказало своей заинтересованности в подаче возражения.

В отзыве правообладателя приведен сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, на основании которого правообладатель делает вывод об отсутствии между ними полного сходства и, соответственно, угрозы смешения среди потребителей и контрагентов.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №409440.

К отзыву приложены следующие материалы:

- судебные акты Арбитражного суда Тульской области по делу №А68-3667/2015;
- судебные акты Арбитражного суда Тульской области по делу №А68-129/2014;
- решение УФАС Тульской области о признании незаконным и отмене решения от 13.03.2015 по делу №02-02/20-2014;

- информация с сайтов whois-service.ru, <http://daodomains.com/whois/> об администраторе доменных имен «zdravservict.ru» и «zdravservice.com»;

- документы, подтверждающие ведение ООО «Здравсервис» хозяйственной деятельности под фирменным наименованием и оспариваемым товарным знаком.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (21.10.2008) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 409440 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №409440 представляет собой словесное обозначение «Здравсервис», выполненное стандартным шрифтом, строчными буквами русского алфавита с первой заглавной буквой «З».

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица [5] и выписке из ЕГРЮЛ [3] лицо, подавшее возражение - ООО «Здравсервис Дар», было зарегистрировано 09.06.1999 в г. Пермь.

Факт государственной регистрации данного юридического лица является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование, которое включает в себя словесный элемент «Здравсервис», обладающий фонетическим тождеством со словесным товарным знаком «Здравсервис», до даты его приоритета (21.10.2008).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [3] основным видом экономической деятельности лица, подавшего возражение, является оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями.

При установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того, что, являясь владельцем исключительного права на фирменное наименование, которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, оно имеет законный интерес в защите своих прав, в том числе путем прекращения правовой охраны сходного с ним до степени смешения товарного знака, зарегистрированного в отношении однородных услуг, связанных с продвижением товаров. Столкновение интересов сторон повлекло за собой судебные разбирательства, касающиеся спора о фирменном наименовании и, соответственно, о правомерности предоставления исключительного права на оспариваемый товарный знак.

Однако никаких документов, подтверждающих реальное осуществление хозяйственной деятельности ООО «Здравсервис Дар» на дату приоритета оспариваемого товарного знака в области оптовой торговли фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями, лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Более того, из материалов, представленных правообладателем [6] – [8], следует, что Арбитражным судом Тульской области и УФАС по Тульской области был установлен факт отсутствия хозяйственной деятельности ООО «Здравсервис Дар» на

товарном рынке Центрального федерального округа, где в настоящее время зарегистрировано и находится лицо, подавшее возражение, с момента его государственной регистрации (09.06.1999) в г. Пермь.

Не представлено также никаких документов, подтверждающих ведение какой-либо хозяйственной деятельности ООО «Здравсервис Дар» на территории Пермского края, где была произведена его государственная регистрация в 1999 году.

Лицо, подавшее возражение, само указывает, что приступило к осуществлению своего основного вида экономической деятельности в регионах Центрального федерального округа только с апреля 2013 года.

Таким образом, не представлено никаких документов, подтверждающих использование фирменного наименования лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака при осуществлении своей хозяйственной деятельности, в силу чего не представляется возможным соотнести услуги, которые оказывало лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, влекущее за собой способность вызвать смешение и введение в заблуждение потребителей и (или) контрагентов.

Что касается товаров 01, 03, 05, 10 и услуг 36, 39, 41, 44 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №409440 в отношении этих товаров и услуг, поскольку его экономическая деятельность никак не связана ни с производством товаров, относящихся к 01, 03, 05, 10 классам МКТУ, ни к предоставлению услуг, относящихся к 36, 39, 41, 44 классам МКТУ.

В силу указанного можно сделать вывод о том, что представленные материалы не подтверждают доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №409440 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Ссылка лица, подавшего возражение, на пункт 10 статьи 1483 Кодекса представлена в формулировке, относящейся к Кодексу в редакции федерального закона №268-ФЗ от 13.07.2015, что не может быть принято во внимание, поскольку на дату приоритета оспариваемого товарного знака действовал Кодекс в редакции федерального закона от 08.11.2008 №201-ФЗ.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 25.02.2015 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 409440.**