

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 21.03.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ай Дент», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №678334, при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака « **WHiTE** » по свидетельству №678334 с приоритетом от 20.06.2017 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.10.2018 по заявке №2017724673. Правообладателем товарного знака по свидетельству №678334 является Общество с ограниченной ответственностью «Вайт Клиник», г. Самара (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 40 класса МКТУ «услуги зубных техников», 44 класса МКТУ «помощь зубоврачебная / стоматология».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.03.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №678334 произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на коммерческое обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком, и использует его для оказания стоматологических услуг с апреля 2013 года, что подтверждается материалами дела;

- ООО «Ай Дент», было зарегистрировано 10 апреля 2013 года с основным кодом ОКВЭД 86.23 стоматологическая практика;

- на имя лица, подавшего возражение, получена лицензия на осуществление медицинской деятельности с указанием адреса места осуществления лицензируемого вида деятельности: г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 36;

- помещение по адресу г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 36 находилось в аренде с 16.04.2013 года на основании приложенного договора об аренде, в котором лицо, подавшее возражение, указано в качестве арендатора;

- лицо, подавшее возражение, прикладывает договоры на оказание стоматологических услуг за каждый год с 2013 по 2022 год, при этом каждый договор содержит логотип «WHITE» и адрес стоматологии: г. Екатеринбург, ул. Циолковского 36, представляет договоры с медицинским персоналом стоматологической клиники, договоры на размещение рекламы и благодарственные письма за период с 2014 года по настоящее время, копию книги отзывов;

- в марте 2013 года велась переписка по согласованию размещения вывески стоматологии под обозначением «WHITE» в городе Екатеринбурге;

- изображения стоматологии WHITE есть на google-картах, в которых имеются изображения клиники с 2014 по 2022 годы, на скриншотах с google-карт видна и вывеска «WHITE»;

- коммерческое обозначение «WHITE» имеет сходство до степени смешения с оспариваемым товарным знаком «WHITE», близкое к тождеству, поскольку

сравниваемые обозначения имеют одинаковую фонетику и семантику и содержат лишь незначительные отличия в визуальном исполнении.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №678334 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения из ЕГРЮЛ на ООО «Байт Клиник»;
2. Распечатка из реестра товарных знаков по товарному знаку №678334;
3. Копия определения Арбитражного суда республики Татарстан по делу №А65-24243/2020 от 13.04.2021;
4. Копия решения Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-31644/2021 от 28.02.2022;
5. Копия решения Арбитражного суда Удмуртской республики по делу № А71-16177/2021 от 22.11.2021;
6. Сведения из ЕГРЮЛ на ООО «Ай-дент»;
7. Копия лицензии №ЛО-66-01-002145 от 07.10.2013;
8. Копия договора аренды нежилого помещения от 16.04.2013;
9. Копия переписки по согласованию размещения вывески стоматологии WHITE в Екатеринбурге;
10. Копия договора на размещение рекламы №372 от 21.04.2013;
11. Копии договоров на оказание стоматологических услуг за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 гг.;
12. Копии благодарственных писем, адресованных ООО «Ай-дент»;
13. Копия договора на оказание рекламных услуг от 12.12.2014;
14. Копия договора поставки полиграфической продукции 04.12.2014;
15. Копия трудового договора №7 от 12.01.2015;
16. Копия книги отзывов ООО «Ай-дент»;
17. Распечатка с сайта <https://ekaterinburg.flamp.ru/>;
18. Распечатка сайта стоматологии <https://www.whitestom.ru/>;

19. Распечатка архивных страниц сайта <https://www.whitestom.ru/> из веб-архива;
20. Распечатка страницы сообщества «White стоматология» Вконтакте;
21. Распечатка из google-maps с изображениями стоматологии White за 2014-2022 годы;
22. Распечатка страницы Википедии.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил 05.05.2022 отзыв по мотивам возражения, а также дополнил свою позицию мотивами, изложенными в корреспонденции от 08.07.2022, доводы которых сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, представило в обоснование своей позиции ряд документов, дата изготовления которых выходит за пределы исследуемого периода, то есть, датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- правообладатель отмечает, что часть доказательств, а именно лицензия от 07.10.2013, договор аренды помещения от 16.04.2013, договор на расклейку объявлений от 21.04.2013, договор на оказание услуг по рекламе от 12.04.2014, приложение к нему от 12.12.2014, договор поставки полиграфической продукции от 04.12.2014, трудовой договор от 12.01.2015, а также часть отзывов из книги отзывов и предложений (3 из 7) не содержат каких-либо ссылок на обозначение «White», либо иные обозначения, сходные с ним до степени смешения, в связи с чем не могут считаться надлежащими доказательствами;

- приложенные к возражениям доказательства (за исключением не датированных, либо датированных позднее даты приоритета, а равно не содержащие каких-либо упоминаний спорного обозначения), а именно договоры на оказание стоматологических услуг, фото вывески, таблички, благодарственные письма (4 штуки), скрин. копии сайтов сами по себе не подтверждают приобретение спорным обозначением известности среди потребителей до даты приоритета товарного знака № 678334;

- само по себе размещение вывески с указанием соответствующего обозначения, внутренние документы организации, договоры, немногочисленные отзывы, которые не свидетельствуют о непосредственном широком использовании обозначения на определенной территории, нельзя признать достаточными для подтверждения известности обозначения у потребителей на определенной территории;

- лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства фактического ведения хозяйственной деятельности, получения от нее доходов с использованием коммерческого обозначения, несения расходов на его содержание;

- ООО «Вайт Клиник» усматривает в действиях ООО «Ай Дент» признаки злоупотребления правом, выразившиеся в обращении в Роспатент не с целью защиты своих прав, а с целью ущемления прав правообладателя товарного знака, поскольку лицо, подавшее возражение, подало свое возражение только спустя четыре года после даты подачи заявки ООО «Вайт Клиник», когда правообладатель вложил в развитие бренда и товарного знака значительные средства и усилия, а также после удовлетворения исковых требований ООО «Вайт Клиник» о защите товарного знака в рамках дела №А45-31644/2021 (решение по указанному делу приложено к возражению);

- ООО «Вайт Клиник» использует товарный знак «WHiTE» для индивидуализации оказываемых стоматологических услуг, в том числе услуг зубных техников, в частности путем его размещения: при оказании услуг (товарный знак размещается на вывесках, одежде медицинского персонала, в интерьере помещения Клиники, на конвертах для направления корреспонденции, визитках, ручках, упаковках и т.д., что подтверждается приложенными к настоящему пояснению документами); в рекламе (например, интерактивный экран с рекламой Клиники, находящийся на стене ТЦ «Захар» (г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106/155 (фотография интерактивной рекламы приложена к настоящему Ходатайству); в сети «Интернет» - для продвижения услуг ООО «Вайт Клиник» использует сайт с доменным именем white63.ru, что

подтверждается скриншотом страницы сайта white63.ru, приложенными к настоящему ходатайству, в подтверждение использования ООО «Вайт Клиник» товарного знака «WHiTE» к настоящему отзыву приложены фотографии помещения клиники, одежды, упаковок с зубной нитью и иных элементов мерча клиники, на которых размещен товарный знак «WHiTE»;

- представленные ООО «Ай Дент» доказательства сами по себе не подтверждают приобретение обозначением «White» известности среди потребителей до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в подтверждение использования обозначения «White» ООО «Ай Дент» ссылается на использование его в частности на сайте whitestom.ru, при этом, согласно ответу Регионального Сетевого Информационного Центра на адвокатский запрос от 19.05.2022 №2538-С администратором домена второго уровня whitestom.ru является Комов Александр Александрович, который не является и не являлся участником/учредителем/руководителем ООО «Ай Дент», таким образом, данное лицо не имеет какого-либо отношения к лицу, подавшему возражение;

- факт наличия и использования обозначения «White» может быть подтверждено только скрин копиями Гугл карт, однако наличие вывески по адресу г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д.36 самостоятельно не может считаться доказательством формирования стойкой ассоциации у потребителей обозначения «White» с деятельностью ООО «Ай Дент».

В подтверждение своей позиции, правообладатель к своему отзыву представил следующие материалы:

23. Фотографии элементов мерча Клиники, на которых размещен товарный знак «WHiTE»;
24. Скриншот страницы сайта white63.ru.;
25. Налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019, 2020 гг.;
26. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 1 квартал 2021, за 2 квартал 2021, за 3 квартал 2021, за 4 квартал 2021;

27. Договоры № ГЛ-153 от 26.04.2018, № 58/20 от 27.07.2020, № 66 от 02.08.2018 с приложениями № 1 и № 3, № 01 05/2018 от 14.05.2018;
28. Скан. копия журнала «ИНДЕКС-ГЛЯНЕЦ»;
29. Фотографии табличек с товарным знаком «WHiTE»;
30. Фотография интерактивной рекламы;
31. Анализ статистики поисковых запросов пользователей сервиса Google через приложение Google trends (скрин копии страниц сети интернет);
32. Информация из открытого источника «Контурфокус» в отношении ООО «Ай Дент»;
33. Ответ на адвокатский запрос;
34. Судебная практика.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №678334.

В ответ на позицию правообладателя, лицо, подавшее возражение, 30.05.2022, 22.06.2022 и 08.08.2022, представило следующие доводы:

- правообладатель в своем отзыве соглашается с тем, что обозначение «White» обладает необходимой различительной способностью в отношении стоматологических услуг и однородной с ней услугой зубных техников;

- в отношении довода правообладателя, что часть документов, а именно лицензия на медицинскую деятельность, договор аренды помещения, трудовые соглашения и часть рекламных соглашений не содержит обозначения «White» - отмечаем, что помимо использования самого обозначения необходимо также подтвердить - какую деятельность осуществляет предприятие. Эти документы подтверждают, что лицо, подавшее возражение, осуществляет стоматологические услуги, что является однородным услугам 40 и 44 класса МКТУ, которые зарегистрированы в оспариваемом товарном знаке;

- Роспатент и коллегия не обладает полномочиями для признания действий злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией;

- лицо, подавшее возражение, что представленные в материалы дела скриншоты с google-карт могут быть приняты в качестве надлежащего доказательства наличия у заявителя коммерческого обозначения с 2013 года в связи с тем, что Google-карты содержат фотографии местности, загруженные на сервис пользователями. При этом алгоритм сервиса google-карты самостоятельно определяет дату загрузки фотографии. Таким образом, у пользователей отсутствует возможность изменить дату загрузки. Кроме того, в google-картах при использовании функции «просмотр улиц» могут использоваться снимки, которые создает компания Google самостоятельно. Как указывает компания Google на своем сайте, в режиме Просмотр улиц можно увидеть объекты в том виде, как они выглядели в момент съемки;

- лицо, подавшее возражение, ссылается на практику Роспатента, в частности, заключении Палаты по патентным спорам от 03.12.2012 (Приложение к решению Роспатента от 08.02.2013 по заявке N 2008714661) коллегией были приняты в качестве доказательства наличия у лица, подавшего возражения, прав на коммерческое обозначение распечатки из Яндекс карт, содержащие сведения о ведении деятельности под коммерческим обозначением "ЛАТТЕ-МАТЕ".

Лицо, подавшее возражение дополнил свою позицию следующими материалами:

35. Информация из государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности на ООО «Ай-дент»;
36. Копии договоров на оказание платных медицинских услуг за 2014-2022 гг.;
37. Копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2015-2021года;
38. Распечатка информации о работе функции Просмотр улиц в Google картах, размещенной по ссылке <https://www.google.com/intl/ru/streetview/explore/>;
39. Распечатки из Яндекс Карт;

40. Распечатка переписки генерального директора ООО «Ай Дент» с менеджером ООО «Норетек» о создании вывески;

41. Письмо администратора доменного имени whitestom.ru.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (20.06.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №678334 включает в себя 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), а также Парижскую конвенцию.

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. Владелец 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 наименований или обозначений), 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.


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.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №678334, прослеживается исходя из представленных документов, согласно которым до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству

№678334 лицом, подавшим возражение, осуществлялась деятельность по оказанию стоматологических услуг под обозначением «WHITE», которое содержит словесные элементы, фонетически тождественные словесным элементам оспариваемого товарного знака, и использовалось им в качестве средства индивидуализации для услуг однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №678334 представляет

WHITE

собой словесное обозначение «», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 40 класса МКТУ «услуги зубных техников» и 44 класса МКТУ «помощь зубоврачебная / стоматология».

В возражении содержится довод лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает правом на коммерческое обозначение.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации (пункт 1 статьи 1540 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

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, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно словарно-справочной информации (<https://translate.academic.ru/white/en/ru/>) словесный элемент «WHITE» является лексической единицей английского языка и на русский язык может переводиться как «белый, бледный, белокожий, прозрачный, бесцветный». Таким образом для услуг связанных со стоматологической и зубоврачебной деятельностью, обозначение «WHITE» обладает достаточной различительной способностью и способно индивидуализировать деятельность, отличать одного лица, оказывающего услуги от другого.

Согласно представленным документам, а именно выписке ЕГРЮЛ (6) коллегия установила, что лицо, подавшее возражение, Общество с ограниченной ответственностью «АЙ-ДЕНТ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 10.04.2013 с основным видом деятельности «стоматологическая практика», о чем свидетельствует код ОКВЭД - 86.23.

ООО «АЙ ДЕНТ» 07.10.2013 получило лицензию (7) на осуществление медицинской деятельности адресом места осуществления которой является г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 36.

Из представленного договора аренды (8) от 16.04.2013 лицо, подавшее возражение, арендовало помещение по адресу г. Екатеринбург, ул. Циолковского дом 36, помещение №9, 11-18 для организации и размещения стоматологической поликлиники (см. пункты 1.2, 1.7 настоящего договора), согласно п. 5.1 срок действия договора автоматически пролонгируется.

Для индивидуализации своей деятельности лицо, подавшее возражение, непрерывно использовало обозначение «WHITE», в подтверждение чего в материалы возражения представлены общедоступные сведения, датированные, по меньшей мере, сентябрем 2014 года, из поисково-информационных картографических интернет сервисов Google Maps и Яндекс Карты (21, 39)

содержащие изображения имущественного комплекса под обозначением «WHITE», расположенного по адресу г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д.36:



в возражении содержатся аналогичные сведения за август 2015, октябрь 2016, июль 2017, август 2018, июнь 2019, май 2021 гг.

Также коллегия приняла во внимание многочисленные договоры (2013-2017 гг.) на оказание стоматологических услуг (11, 36), датированные до даты приоритета оспариваемого товарного знака, бланк каждого договора содержит обозначение «WHITE» (в левом верхнем углу), а также адрес осуществления деятельности: г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д.36. Деятельность, которую

лицо, подавшее возражение, оказывало согласно представленным договорам, является однородной услугам 40 класса МКТУ «услуги зубных техников» и 44 класса МКТУ «помощь зубоврачебная / стоматология» оспариваемой регистрации, поскольку представляют собой одни и те же услуги в сфере стоматологических услуг. Кроме того, в подтверждении непрерывной деятельности лицом, подавшим возражение, представлены сведения о налоговой отчетности (37) за 2015-2021 гг.

Обозначение «WHITE», которое использовалось лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, является семантически и фонетически тождественным оспариваемой регистрации.

Учитывая вышеприведенные доказательства, длительные арендные отношения, коллегия пришла к выводу о том, что коммерческое обозначение «WHITE» действительно существовало до даты приоритета оспариваемой регистрации и непрерывно использовалось лицом, подавшим возражение, в своей коммерческой деятельности, по меньшей мере, с сентября 2014 года и до настоящего дня.

В качестве доказательств свидетельствующих об известности коммерческого обозначения «WHITE» на территории г. Екатеринбург и связи лица, подавшего возражения, с потребителями, коллегией были приняты во внимание копия книги отзывов (16), благодарственные письма (12) договоры на рекламу и продвижение стоматологических услуг (10, 13, 14), архивные сведения сайта лица, подавшего возражение (19), распечатки страниц сообщества «Вконтакте» (20).

Данные сведения в совокупности с обстоятельствами длительного и интенсивного использования обозначения на территории г. Екатеринбурга, значительные объемы оказания услуг под обозначением «WHITE» позволяют коллегии прийти к выводу о том, что коммерческое обозначение «WHITE», используемое лицом, подавшим возражение, стало известным на определенной территории.

Вышеизложенное также подтверждается и судебной практикой см. дела №№ СИП-247/2017, СИП-298/2020.

Учитывая изложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №678334 и которое использовалось в отношении услуг, однородных услугам 40, 44 классов МКТУ оспариваемой регистрации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №678334 недействительным полностью.