

**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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) 30.08.2023 возражение, поданное Закрытым акционерным обществом «Фармацевтический научно-производственный центр «Белкозин», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшие возражение, ЗАО «ФНПЦ «Белкозин»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №653895, при этом установила следующее.

Товарный знак «**Стимул-Осс**» по свидетельству №653895 с приоритетом от 18.05.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.04.2018 в отношении товаров 05, 10 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Степанова Виталия Викторовича, 107258, Москва, ул. 2-я Прогонная, 10, кв. 134. Согласно данным Госреестра 11.05.2023

за №РП0012297 был зарегистрирован переход исключительного права на указанный товарный знак на имя Индивидуального предпринимателя Степанова Ильи Витальевича, 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 14, кв. 59 (далее – правообладатель, ИП Степанов И.В.).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.08.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №653895 в отношении всех зарегистрированных товаров, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с коммерческим обозначением «**Стимул-Осс**», используемым лицом, подавшим возражение с 2015 года.

Согласно возражению, на имя ЗАО «ФНПЦ «Белкозин» 25.03.2015 в РОСЗДРАВНАДЗОРЕ было получено регистрационное удостоверение на медицинское изделие Губка стоматологическая «**Стимул-Осс**».

Губка стоматологическая «**Стимул-Осс**» с момента получения регистрационного удостоверения продавалась на всей территории Российской Федерации (от Барнаула до Москвы), занимала значительную долю рынка и стала коммерческим обозначением.

В 2017 году, злоупотребляя правом, ИП Степанов В.В. подал заявку на регистрацию товарного знака «**Стимул-Осс**» в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ и в результате на его имя был зарегистрирован товарный знак по свидетельству №653895. Исключительное право на товарный знак по свидетельству №653895 перешло к ИП Степанову И.В. в порядке наследования.

На основании изложенного лицами, подавшими возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №653895 недействительным полностью.

С возражением были представлены следующие документы (копии):

- регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА от 25.03.2015 №РЗН2015/2522 на медицинское изделие Губка стоматологическая «Стимул-Осс» (1);

- накладные (2).

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, 16.10.2023 представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Правообладатель отметил, что исключительное право на коммерческое обозначение зависит от следующих условий - наличия предприятия, достаточных различительных признаков обозначения, а также его известности на определенной территории.

Правообладатель должен доказать определенную взаимосвязь его предприятия, в самом широком смысле этого понятия, со своими контрагентами, либо потребителями, которым данное обозначение должно быть известно. При этом должны иметься доказательства связи данного, известного в пределах определенной территории коммерческого обозначения с тем предприятием, в отношении которого оно используется.

Помимо документов на имущественный комплекс и хозяйственную деятельность, необходимо предоставить документы на вывеску, подтверждение рекламных расходов, взаимодействия с клиентами.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, ошибочно расценивает представленные доказательства как факт образования и существования коммерческого обозначения «Стимул- Осс», поскольку материалами возражения не доказано соответствие ни одному из критериев, установленных законодателем.

На основании изложенного правообладатель просил в удовлетворении возражения отказать.

С учетом даты (18.05.2017) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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) 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 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 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.

В соответствии с пунктом 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.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

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

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) 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;

2) 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;

3) смысловое сходство определяется 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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Оспариваемый товарный знак «**Стимул-Осс**» по свидетельству №653895 представляет собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «Стимул» и «Осс», разделенные дефисом. Словесные элементы выполнены

стандартным шрифтом буквами русского алфавита и начинаются с заглавных букв «С» и «О», соответственно.

Товарный знак по свидетельству №653895 зарегистрирован для следующих товаров 05, 10 класса МКТУ:

*05 класс МКТУ - амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; бандажи перевязочные; вата асептическая; вата гигроскопическая; воск формовочный для стоматологических целей; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; клеи для зубных протезов; кольца противомозольные для ног; лаки для зубов; лейкопластыри; марля для перевязок; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; молоко сухое для детей; пасты зубные лечебные; питание детское; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; препараты для очистки воздуха; резина для стоматологических целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; тампоны для заживления ран; фарфор для зубных протезов; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные.*

*10 класс МКТУ - анализаторы для идентификации бактерий для медицинских целей; аппаратура для анализов крови; аппаратура для анализов медицинская; аппаратура для анестезии; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для искусственной вентиляции легких; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура для физических упражнений для медицинских целей; аппаратура для функционального восстановления тела для медицинских целей; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура реанимационная; аппаратура стоматологическая электрическая; аппаратура физиотерапевтическая; аппараты вибрационные для кроватей; аппараты горячего воздуха терапевтические; аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты для вытяжки, используемые в медицине; аппараты*

для лучевой терапии; аппараты для микрошлифовки кожи; аппараты для окулирования для медицинских целей; аппараты для регенерации стволовых клеток для медицинских целей; аппараты для тестов ДНК и рнк для медицинских целей; аппараты и установки рентгеновские для медицинских целей; аппараты радиологические для медицинских целей; аппараты рентгеновские для медицинских целей; аппараты слуховые для слабослышащих; аспираторы назальные; бандажи грыжевые; бандажи для беременных; бандажи эластичные; банки медицинские; боры стоматологические; браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические; бутылки детские с сосками; валики надувные для медицинских целей; вапоризаторы для медицинских целей; вибраторы горячего воздуха для медицинских целей; вибромассажеры; гастроскопы; гематиметры; гребни от вшей; губки хирургические; дефибрилляторы сердца; диализаторы; емкости специальные для медицинских отходов; зажимы хирургические; зеркала стоматологические; зеркала хирургические; зонды для медицинских целей; зонды уретральные; зубы искусственные; иглы для иглоукалывания; иглы для наложения швов; иглы медицинские; изделия ортопедические; имплантаты биоразлагаемые для фиксации костей; имплантаты хирургические из искусственных материалов; ингаляторы; инъекторы для медицинских целей; инкубаторы для медицинских целей; инкубаторы для младенцев; инструменты акушерские; инструменты акушерские ветеринарные; инструменты для электроиглоукалывания; инструменты режущие хирургические; инсуффляторы; камеры-эндоскопы для медицинских целей; канюли; капельницы для медицинских целей; капельницы пузырьковые для медицинских целей; кардиостимуляторы; кардиотонометры; катетеры; кетгут; клеенки подкладные для больничных коек; клизмы; кожа искусственная для хирургических целей; колпачки менструальные; кольца зубные детские; кольца противоревматические; компрессоры [хирургические]; компрессы термоэлектрические [хирургические]; корсеты брюшные; корсеты для медицинских целей; костыли; кресла зубоврачебные; кресла медицинские или зубные; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; крышки для бутылочек с соской; куклы эротические [секс-куклы]; лазеры для медицинских



целей; лампы для медицинских целей; лампы кварцевые для медицинских целей; лампы ультрафиолетовые для медицинских целей; ланцеты; линзы [внутриглазные протезы] для имплантации; ложки для лекарств; маски для медицинского персонала; маски дыхательные для искусственного дыхания; маски наркозные; материалы для наложения швов; матрацы медицинские для родов; матрацы надувные для медицинских целей; матрацы, наполненные водой, для медицинских целей; мебель специальная для медицинских целей; мешки для воды для медицинских целей; мешочки для вагинального спринцевания; молокоотсосы; мониторы для измерения содержания жира в организме; мониторы состава тела; мочеприемники [емкости для сбора мочи]; на зубники защитные для стоматологических целей; наклейки-индикаторы температуры, для медицинских целей; наколенники ортопедические; наконечники для костылей; напальчники для медицинских целей; направляющие проволочные; насосы для медицинских целей; нитки хирургические; ножи хирургические; ножницы хирургические; носилки для больных; носилки на колесах для больных; обувь для медицинских целей; обувь ортопедическая; одежда специальная для операционных комнат; одежды компрессионные; одеяла электрические для медицинских целей; опоры, используемые при плоскостопии; офтальмометры; офтальмоскопы; перевязь [бандаж поддерживающий]; перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей; пессарии; пилы хирургические; пинцеты ушные; плевательницы для медицинских целей; повязки гипсовые ортопедические; повязки для суставов ортопедические; повязки поддерживающие; подушечки брюшные; подушечки надувные для медицинских целей; подушки для медицинских целей; подушки для предотвращения образования пролежней; подушки надувные для медицинских целей; подушки от бессонницы; подушки-грелки электрические для медицинских целей; пояса брюшные; пояса гальванические для медицинских целей; пояса гипогастрические; пояса для медицинских целей; пояса ортопедические; пояса пупочные; пояса электрические для медицинских целей; презервативы; приборы аэрозольные для медицинских целей; приборы для измерения артериального давления; приборы для измерения пульса; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и

*инструменты ветеринарные; приборы и инструменты медицинские; приборы и инструменты урологические; приборы ортодонтологические; приспособления для кормления грудью; приспособления для очистки полостей тела; приспособления для перемещения инвалидов; приспособления для промывания полостей тела; приспособления для срезания мозолей; простыни для страдающих недержанием; простыни стерильные хирургические; простыни хирургические; протезы волосные; протезы глазные; протезы груди; протезы зубные; протезы конечностей; протезы челюстей; пузыри со льдом для медицинских целей; разделители для пальцев ног ортопедические; расширители хирургические; резинки ортодонтические; рентгенограммы для медицинских целей; респираторы для искусственного дыхания; рожки слуховые; рубашки смирительные; секс-игрушки; скальпели; скребки для чистки языка; соски [пустышки]; соски для детских бутылок; сосуды медицинские; спирометры [приборы медицинские]; спринцовки вагинальные; средства для подкожного введения лекарств имплантируемые; средства защиты органов слуха; средства противозачаточные нехимические; стельки ортопедические; стенты; стетоскопы; столы операционные; стульчаки для ночных горшков; судна подкладные для медицинских целей; судна подкладные санитарно-гигиенические; сумки с наборами медицинских инструментов; супинаторы для обуви; тампоны ушные [приспособления для защиты ушей]; термокомпрессы для первой помощи; термометры для медицинских целей; томографы для использования в медицинских целях; троакары; трость с квадратной опорой для медицинских целей; трубки дренажные для медицинских целей; трубки рентгеновские для медицинских целей; трубки с радиом для медицинских целей; трубки слуховые; устройства для введения пилуль; устройства для защиты от рентгеновских лучей для медицинских целей; устройства для лечения угревой сыпи; фильтры для ультрафиолетовых лучей для медицинских целей; ходунки для медицинских целей; ходунки опорные для лиц с ограниченными возможностями; чемоданчики для медицинских инструментов; чулки эластичные хирургические; чулки эластичные, используемые при расширении вен; шины хирургические; шпатели медицинские; шприцы для инъекций; шприцы для медицинских целей; шприцы для подкожных инъекций; шприцы маточные; шприцы*

*уретральные; штифты для зубного протезирования; щипцы акушерские; щипцы для кастрирования; экраны рентгеновских аппаратов для медицинских целей; электроды для медицинского применения; электрокардиографы; электростимуляторы мозга.*

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №653895 оспаривается в отношении всех товаров 05, 10 классов МКТУ, представленных в свидетельстве, по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак тождественен коммерческому обозначению «**Стимул-Осс**», используемому лицом, подавшим возражение, с 2015 года.

Анализ заинтересованности лиц, подавших возражение, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, осуществляло поставки товара Губки стоматологические с маркировкой «**Стимул-Осс**» различным лицам начиная с 2016 года (2). На данное медицинское изделие на имя ЗАО «ФНПЦ «Белкозин» в РОСЗДРАВНАДЗОРе получено регистрационное удостоверение №РЗН2015/2522 от 25.03.2015 (1).

Продвигаемый на рынке лицом, подавшим возражение, товар имеет медицинское назначение и используется в стоматологии. В перечне товарного знака по свидетельству №653895 также представлены товары 05, 10 класса МКТУ медицинского назначения, которые имеют стоматологическую направленность (например, *амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; клеи для зубных протезов; лаки для зубов; лейкопластыри; марля для перевязок; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; аппаратура и инструменты стоматологические; зубы искусственные и пр.*). Сопоставляемые товары применяются в одной и той же области медицины (стоматологии), совпадает круг их потребителей и каналы реализации, что свидетельствует об их однородности.

Указанные выше обстоятельства являются достаточными для вывода о наличии у ЗАО «ФНПЦ «Белкозин» заинтересованности в подаче возражения.

Анализ совокупности представленных с возражением документов (1), (2) не позволил установить несоответствие регистрации товарного знака по свидетельству №653895 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как нарушающей право лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение ввиду нижеследующего.

Действующим законодательством не предусмотрена регистрация коммерческих обозначений, вследствие чего наличие у лица права на коммерческое обозначение устанавливается только на основании документов, подтверждающих фактическое использование обозначения и соблюдения всех критериев, установленных статьями 1538, 1539 Кодекса.

Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на его правообладателе (см. пункт 178 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Лицо, подавшее возражение, полагает, что является обладателем исключительного права на коммерческое обозначение «Стимул-Осс». Однако исходя из представленных с возражением документов усматривается, что данное обозначение используется для маркировки товара «губка стоматологическая», а не в качестве обозначения, индивидуализирующего предприятие, принадлежащее ЗАО «ФНПЦ «Белкозин».

Возражение не содержит документов, касающихся, как самого имущественного комплекса, так и материалов, отражающих внешний вид (вывеску) предприятия лица, подавшего возражение.

Таким образом, в распоряжении коллегии отсутствуют документы, подтверждающие, что имущественный комплекс лица, подавшего возражение, маркируется (индивидуализируется) обозначением «Стимул-Осс» и, что такая вывеска присутствовала на здании ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.05.2017).

Также отсутствуют документы, демонстрирующие факт известности и непрерывности использования обозначения «Стимул-Осс» для индивидуализации

предприятия лица, подавшего возражение, в пределах какого-либо региона ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, материалами возражения не доказано наличие у лица, подавшего возражение, возникшего ранее даты приоритета оспариваемого знака исключительного права на коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, в связи с чем отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №653895 несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения о том, что регистрация оспариваемого товарного знака является злоупотреблением правом, не могут быть признаны убедительными, поскольку с возражением не представлено акта уполномоченного органа, установившего факт недобросовестных действий со стороны правообладателя при регистрации товарного знака по свидетельству №653895. Роспатент таким органом не является.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.08.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №653895.**