

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 15.09.2010, поданное ООО «Медицинский центр «Доктор Борменталь», г. Краснодар (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №351594, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007702549/50 с приоритетом от 05.02.2007 зарегистрирован 02.06.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №351594 на имя ООО «Доктор Борменталь», Санкт-Петербург, в отношении услуг 44 класса МКТУ «помощь медицинская, а именно, услуги психотерапевтические; услуги психологов».

Оспариваемый товарный знак представляет словесное обозначение «ДОКТОР БОРМЕНТАЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении от 15.09.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 351594 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому к следующему:

- товарный знак по свидетельству №351594 представляет собой обозначение, сходное до степени смешения с обозначением «Доктор Борменталь», которое лицо, подавшее возражение, начало фактически

использовать ранее даты приоритета (05.02.2007) оспариваемого товарного знака и в настоящее время продолжает интенсивно использовать в качестве средства индивидуализации для обозначения своих услуг в сфере медицинской помощи, в том числе применительно к психотерапевтическим услугам, в силу чего на дату приоритета приобрело у российского потребителя известность как обозначение услуг лица, подавшего возражение;

- услуги, которые лицо, подавшее возражение, оказывает потребителям, идентичны услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- согласно представленным учредительным документам лицо, подавшее возражение, образовано в качестве юридического лица 26.09.2003, т.е. получило право на практически тождественное фирменное наименование ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- на момент приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, имело филиалы, зарегистрированные в установленном порядке, в ряде городов России (г. Ростов-на-Дону, г. Ставрополь, г. Таганрог, г. Новороссийск, г. Пятигорск, г. Невинномысск);

- обозначение «ДОКТОР БОРМЕНТАЛЬ» использовалось и продолжает использоваться в настоящее время разными лицами, в том числе медицинскими центрами и клиниками, функционирующими в Российской Федерации с начала 2000-х годов как самостоятельные юридические лица в сфере услуг медицинской помощи.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №351594 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- учредительные документы ООО «Медицинский центр «Доктор Борменталь» [1];

- документы о регистрации обособленных подразделений и филиалов лица, подавшего возражение [2];

- документы о видах рекламной и полиграфической продукции лица, подавшего возражение, в 2004-2010 годах [3];

- книга отзывов с записями потребителей о деятельности и качестве услуг лица, подавшего возражение, в 2005-2010 годах [4];

- учредительные документы ООО «Центр снижения веса «Доктор Борменталь» [5];

- документы о видах и объемах рекламы ООО «Центр снижения веса «Доктор Борменталь» [6];

- распечатка сведений ЕГРЮЛ о юридических лицах, имеющих в фирменном наименовании обозначение «Доктор Борменталь» [7].

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

В отношении вышеприведенных доводов возражения в отзыве отмечено следующее.

1. Правообладатель оспариваемого товарного знака - ООО «Доктор Борменталь», зарегистрирован в качестве юридического лица 25.10.2001, т.е. гораздо раньше всех указанных в возражении юридических лиц с одноименным названием, и с этой даты начал использовать обозначения «ДОКТОР БОРМЕНТАЛ» и «Доктор Борменталь» в качестве знаков обслуживания в области медицинской психотерапевтической помощи и услуг психологов, в связи с чем аргументы лица, подавшего возражение, о ложности или о введении потребителя в заблуждение относительно услуг и лица, их оказывающего, не обоснованы.

2. Вывод лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого товарного знака с частью его фирменного наименования в отношении однородных услуг не соответствует требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, поскольку данное положение верно только в случае тождества товарного знака и фирменного наименования.

3. Довод лица, подавшего возражение, о невозможности регистрации оспариваемого товарного знака на имя правообладателя в связи с интенсивным

использованием сходного обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака не основывается на правовых актах.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №351594.

К отзыву приложены следующие материалы:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Доктор Борменталь» [8];
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ [9];
- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе [10].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 05.02.2007 поступления заявки №2007702549/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон 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 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные

охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, 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 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 представляет собой словесное обозначение «ДОКТОР БОРМЕНТАЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В целом оспариваемый товарный знак не содержит каких-либо элементов, содержащих сведения, прямо указывающие на лицо, оказывающее медицинские услуги, или на вид оказываемых услуг, которые могли бы ввести потребителя в заблуждение.

Что касается возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя через ассоциации, то коллегия отмечает следующее.

Материалы [1] - [7], представленные лицом, подавшим возражение, не позволяют сделать однозначный вывод о том, что обозначение «ДОКТОР БОРМЕНТАЛ» ассоциируется у потребителя именно с его деятельностью в области медицины.

Напротив, лицо, подавшее возражение, представило материалы [7], из которых следует, что обозначение «Доктор Борменталь», сходное с оспариваемым товарным знаком, достаточно широко представлено на российском рынке медицинских услуг и используется разными юридическими лицами, наряду с правообладателем, который начал использование своего фирменного наименования с 2001 года - даты государственной регистрации

юридического лица [8], т.е. значительно раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака и ранее других юридических лиц, на которые ссылается лицо, подавшее возражение.

Указанное позволяет сделать вывод об отсутствии предпосылок для возникновения устойчивой ассоциативной связи в сознании потребителя между лицом, подавшим возражение, и оспариваемым товарным знаком «ДОКТОР БОРМЕНТАЛ».

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, что оспариваемый товарный знак содержит элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, нарушая тем самым требования пункта 3 статьи 6 Закона, не имеет оснований.

В отношении соответствия оспариваемого товарного знака «ДОКТОР БОРМЕНТАЛ» требованиям пункта 3 статьи 7 Закона коллегия отмечает следующее.

Представленные документы [8] - [10] со всей очевидностью свидетельствуют, что право на фирменное наименование «Доктор Борменталь» у правообладателя возникло раньше (25.10.2001), чем у лица, подавшего возражение (26.09.2003).

Следует также отметить отсутствие тождества между фирменным наименованием «Доктор Борменталь» и оспариваемым товарным знаком «ДОКТОР БОРМЕНТАЛ», что является одним из основных условий применения данного основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Анализ сходства фирменного наименования и оспариваемого товарного знака, основанный на признаках сходства, используемых при проведении поиска тождественных и сходных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2 Правил, в данном случае не может быть применен, так как может быть проведен лишь по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, которые в данном возражении отсутствуют.

При указанных обстоятельствах нет оснований утверждать, что регистрация оспариваемого товарного знака нарушает исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, и тем самым произведена в нарушение пункта 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 15.09.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №351594.**