

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 05.03.2015, поданное ООО «Мишутка», г. Кострома (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №516034, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2012702 с приоритетом от 30.01.2012 была произведена 20.06.2014 за №516034 на имя ООО «Новые Технологии», Москва (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Мишутка», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и подчеркнутое отрезком прямой. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 29, 32 и услуг 35, 39, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 05.03.2015 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении товаров 05 класса МКТУ – **«материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков»** и услуг 44 класса МКТУ – **«медицинские услуги; услуги зубоорачебные; клиники; услуги в области гигиены и косметики для людей»**. По мнению лица, подавшего возражение, товарный знак по свидетельству №516034 не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и фирменного наименования показывает, что оригинальная часть фирменного наименования ООО «Мишутка» тождественна словесному элементу «Мишутка» оспариваемого товарного знака;

- ООО «Мишутка» было зарегистрировано в качестве юридического лица 21.12.2009, следовательно, право на фирменное наименование возникло раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- основными видами деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Мишутка» является медицинская деятельность, доврачебная медицинская помощь по сестринскому делу и стоматологии; осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении специализированной медицинской помощи по ортодонтии, стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, что однородно указанным выше товарам 05 и услугам 44 классов МКТУ;

- медицинская деятельность, включая услуги стоматологии (зубоврачебные), относится к лицензируемым видам деятельности, поэтому ООО «Мишутка» была получена Лицензия на осуществление медицинской деятельности за № ЛО-44-01-000327 от 20 мая 2011г.;

- для осуществления своей деятельности ООО «Мишутка» арендует помещение по адресу: г. Кострома, ул. Сенная, д. 24, стр. Б, что подтверждается Договорами аренды нежилого помещения от 31 октября 2010г., от 1 октября 2011г., от 1 января 2012г. и от 31 декабря 2012г., в которых указана цель использования арендуемого помещения – для оказания стоматологических услуг;

- деятельность ООО «Мишутка» по оказанию медицинских услуг подтверждают также Договоры возмездного оказания стоматологических услуг и Медицинские карты к ним, а также Договор № 895 от 2 декабря 2010г. с ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» по гигиенической оценке (санитарно-эпидемиологической экспертизы), что является необходимым условием деятельности учреждений медицинского профиля;

- для информирования и привлечения потребителей услуг ООО «Мишутка» неоднократно заказывал рекламные материалы, что подтверждают договоры от 03 июня 2011г., от 01 июля 2011г. и 26 января 2012г. и использовал рекламу в средствах массовой информации, в частности, в региональных рекламных блоках на телеканале «Первый канал», «Российское телевидение», «ДТВ» и на канале радиовещания «Радио Россия».

На основании вышеизложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительной предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 516034 в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ: **«материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков»** и следующих услуг 44 класса МКТУ: **«медицинские услуги; услуги зубоорачебные; клиники; услуги в области гигиены и косметики для людей»**.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- выписка из ЕГРЮЛ № 111-03 от 07.08.2012 на 7 л.[1];
- свидетельство государственной регистрации юридического лица серии 44 № 000721337 от 21 декабря 2009г. на 1 л.[2];
- лицензия на осуществление медицинской деятельности за № ЛО-44-01-000327 от 20 мая 2011г. на 2 л.[3];
- договоры аренды нежилого помещения от 31 октября 2010г., от 1 октября 2011г., от 1 января 2012г. и от 31 декабря 2012г. на 8 л.[4];
- договоры оказания стоматологических услуг и медицинские карты на 13 л.[5];
- договор № 895 от 2 декабря 2010г. на 2 л.[6];
- договор от 01 марта 2011г. на 4 л.[7];
- договоры от 03 июня 2011г., от 01 июля 2011г. и 26 января 2012г. на 17 л. [8];
- договор № 229 от 15 ноября 2011г. на 4 л.[9];
- договор № 550-УЗТ -23/174-1 от 18 октября 2011г. на 3 л.[10].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва на данное возражение не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.01.2012) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 (отдельными элементами наименования), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №516034 представляет собой выполненное буквами русского алфавита слово «Мишутка», подчеркнутое прямой линией.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05, 29, 32 и услуг 35, 39, 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно: его сходством до степени

смешения в отношении части однородных товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ с оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего иному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Из представленных в возражении документов [1, 2] следует, что ООО «Мишутка» было зарегистрировано в качестве юридического лица 21.12.2009 г. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (30.01.2012) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ товарного знака по свидетельству №516034 и части «Мишутка» фирменного наименования ООО «Мишутка», несущей основную индивидуализирующую нагрузку в фирменном наименовании, показал, что имеет место их фонетическое и семантическое тождество, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Следует отметить, что вышеуказанная норма Кодекса предусматривает запрет на регистрацию товарного знака в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Как следует из материалов возражения, лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по оказанию стоматологических услуг взрослым и

детям. С этой целью ООО «Мишутка» была получена лицензия на осуществление медицинской деятельности за № ЛО-44-01-000327[3], заключены договоры аренды нежилого помещения под стоматологическую клинику [4]. Свидетельством реальной деятельности лица, подавшего возражение, служат договоры возмездного оказания стоматологических услуг и медицинские карты к ним [5]. Для продвижения услуг клиники ООО «Мишутка» размещала и распространяла рекламные материалы с помощью рекламных агентств на телеканалах «Первый канал», «Российское телевидение», «ДТВ» и на радиоканале «Радио Россия»[9], а также рекламировало свою деятельность с помощью наружной рекламы [7,8].

Деятельность по оказанию стоматологических услуг является однородной услугам 44 класса МКТУ – «медицинские услуги, услуги зубоортопедические, клиники», поскольку они относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей. Услуги в области гигиены и косметики для людей следует признать однородными услугам по уходу за зубами, в том числе по отбеливанию зубов, снятию зубных камней, оказываемым в стоматологических клиниках. Что касается товаров 05 класса МКТУ – «материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков», то указанные товары имеют узкую область применения, а именно стоматология, и непосредственно связаны с услугами по лечению и протезированию зубов, в связи с чем следует признать, что они корреспондируют услугам 44 класса МКТУ – услуги стоматологические, зубоортопедические.

Таким образом, сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и части фирменного наименования лица, подавшего возражение, дает основание утверждать, что товарный знак по свидетельству №516034 воспроизводит часть наименования фирмы, осуществляющей деятельность, однородную части товаров и услуг, указанных в свидетельстве, до даты приоритета оспариваемого знака.

В связи с указанным следует признать оспариваемый товарный знак по свидетельству №516034 в отношении части товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ,

указанных в перечне свидетельства, не удовлетворяющим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 05.03.2015 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №516034 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ: «материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков» и услуг 44 класса МКТУ: «медицинские услуги; услуги зубоврачебные; клиники; услуги в области гигиены и косметики для людей».