


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 30.12.2019, поданное Долгалевым Александром Анатольевичем, г.Ставрополь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665029, при этом установлено следующее.



стоматологическая
клиника
ДОЛГАЛЕВА

Оспариваемый комбинированный товарный знак «  ДОЛГАЛЕВА » был зарегистрирован 31.07.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2017737382 с приоритетом от 12.09.2017 на имя ООО «Северо-Кавказский медицинский учебно-методический центр», г. Ставрополь (далее – правообладатель) в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 665029 предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3, 9, 10 статьи 1483 и статьи 19 Кодекса.

Доводы возражения касаются следующего.

Регистрация товарного знака по свидетельству № 665029 нарушает право лица, подавшего возражение - стоматолога, профессора Долгалева Александра Анатольевича, называться своим именем, осуществлять предпринимательскую деятельность, используя свою фамилию и связанные с ней интеллектуальные ценности.

Долгалев Александр Анатольевич не давал согласия на использование своего имени и фамилии, как физического лица, другими лицами в предпринимательской и иной экономической деятельности.

По мнению лица, подавшего возражение, «...использование фамилии Долгалев в оспариваемом товарном знаке способно ввести в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан, так как существуют и другие граждане, носящие фамилию Долгалев, по профессии стоматологи, желающие свободно использовать свою фамилию на законных основаниях, пользуясь своим конституционным правом на имя и занятия предпринимательской и профессиональной деятельностью».

В подтверждение указанного лица, подавшее возражение, ссылается на то, что известны другие лица, носящие фамилию Долгалев, занимающиеся предпринимательской деятельностью в области оказания стоматологических услуг, в частности, помимо лица, подавшего возражение - Долгалева Александра Анатольевича, это стоматологи Долгалева Маргарита Леоновна (Ставрополь), Долгалева Галина Борисовна (Москва), Долгалева Светлана Ивановна - директор ООО «Стоматологический кабинет «Зодиак». При этом, по мнению лица, подавшего возражение, родственные связи между гражданами Долгалевыми не имеют никакого значения, так как регистрацией указанного товарного знака нарушены права каждого из стоматологов Долгалевых в отдельности.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на свою известность не только в городе Ставрополе, но и в других регионах Российской Федерации, в подтверждение чего ссылается на информацию из сборников - «Медицинские и фармацевтические вузы России» (2013 год) и сборник «Стоматологическая поликлиника Ставропольской государственной медицинской академии - 50 лет», на страницах которых приведена информация о профессоре Долгалеве Александре Анатольевиче, а также на информацию из сети Интернет, где, в частности, по запросу «Долгалев Александр Анатольевич стоматолог» поисковая система Яндекс выдает 7 миллионов упоминаний.

В подтверждение своей известности лицо, подавшее возражение, приводит информацию о своей профессиональной деятельности в г. Ставрополь в должности

профессора кафедры ортопедической стоматологии Ставропольского государственного медицинского университета, где он работает с 2010 года и по настоящее время, является автором патентов на изобретения, полезные модели, автором ряда учебных пособий.

По мнению лица, подавшего возражение, присутствие в оспариваемом товарном знаке охраняемого элемента «Долгалев» создает ситуацию, когда все интеллектуальные достижения в области стоматологии, включая право на интеллектуальную собственность, изобретения, научные статьи, ученые звания, грамоты в области стоматологии, связанные с фамилией Долгалев, автоматически принадлежат правообладателю оспариваемого товарного знака, что нарушает принципы, изложенные в статье 19 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, также полагает, что потребитель будет введен в заблуждение, поскольку правообладателем товарного знака является ООО «СКМУМЦ», представляющий собой учебно - методический центр, и у потребителя может возникать вопрос о том, каким образом учебно-методический центр может оказывать услуги как стоматологическая клиника.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает на злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака № 665029, в подтверждение чего ссылается на решение УФАС №30 по Ставропольскому краю и Предписание №7 от 16.05.2019, принятые в результате рассмотрения заявления правообладателя оспариваемого товарного знака, согласно которым было предписано прекратить использовать в предпринимательской деятельности обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 665029, что ограничивает использование фамилии Долгалев в стоматологической практике, предпринимательской деятельности, в документообороте, интернете и нарушает конституционное право называться своим именем, заниматься профессиональной деятельностью всех граждан носящих фамилию Долгалев.

Возражение также содержит утверждение о том, что при регистрации оспариваемого товарного знака, помимо Кодекса, были нарушены положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод (заключена в г.Риме

04.11.1950), Конституции Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) в той части, в которой оспариваемая регистрация запрещает Долгалеву Александру Анатольевичу пользоваться своим именем в сфере оказания стоматологических услуг.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665029 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о товарном знаке №665029 с официального сайта Роспатента [1];
- копия свидетельства о рождении Долгалев Александр Анатольевича [2];
- копия диплома врача стоматолога [3];
- копия трудовой книжки [4];
- заявление в УФАС по Ставропольскому краю правообладателя товарного знака № 665029 [5];
- решение УФАС по Ставропольскому краю № 30 [6];
- предписание №7 УФАС по Ставропольскому краю от 16.05.2019 [7];
- ходатайство руководителя научной стоматологической школы СтГМУ, профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ Брагина Е.А. [8];
- копия поисковой страницы Яндекс [9];
- копия страниц из сборников - «Медицинские и фармацевтические вузы России» 2013 год, и сборник «Стоматологическая поликлиника Ставропольской государственной медицинской академии -50 лет» [10];
- индекс публикационной активности Хирша в РИНЦ [11];
- копия - «Проект облагораживания фасада» 2016 год [12].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором указано следующее.

Правообладатель - ООО «Северо-Кавказский медицинский учебно-методический центр» как юридическое лицо было зарегистрировано в ЕГРЮЛ

02.12.2002, его учредителями являются Долгалев Александр Александрович и Долгалева Людмила Анатольевна,

Основным видом деятельности ООО «Северо-Кавказский медицинский учебно-методический центр» является стоматологическая практика. В качестве дополнительных видов деятельности, среди прочего, общество осуществляет следующие виды деятельности: общую врачебную практику; научные исследования и разработки в области биотехнологии; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

ООО «Северо-Кавказский медицинский учебно-методический центр» было создано в связи с осуществлением доктором медицинских наук Долгалевым Александром Александровичем научной и общественной деятельности по организации в Ставропольском крае системы частного здравоохранения.

В отзыве приведена информация о профессиональной деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака и лично Александра Александровича Долгалева.

В частности, Долгалев Александр Александрович был награждён Почётной грамотой Государственной Думы Ставропольского края, Почётной Грамотой Торгово-Промышленной палаты России, награжден орденом «За заслуги перед стоматологией II степени», 2013 год, награжден орденом «За заслуги перед стоматологией I степени», 2016 год, почетным знаком «Заслуженный стоматолог», 2019г.

Таким образом, изложенные выше факты подтверждают, что доктор медицинских наук Долгалев Александр Александрович, учредитель ООО «Северо-Кавказский медицинский учебно-методический центр», чья фамилия включена в оспариваемый товарный знак, является известным лицом в городе Ставрополе, в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.

В отзыве приведена ссылка на ранее принятое решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665029, поданного ООО «Стоматологическая клиника профессора Долгалева А.А.», оставленное в силе решением Суда по

интеллектуальным правам от 26 ноября 2019 года по делу № СИП-454/2019, в котором было установлено, что фамилия «Долгалев» не относится к широко распространенным в Российской Федерации фамилиям, таким как, например, Иванов, Петров, Сидоров.

В отзыве приведены аргументы, изложенные в решении Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-454/2019, относительно доводов ранее поданного возражения ООО «Стоматологическая клиника профессора Долгалева А.А.», которые повторяются в данном возражении, в частности, об известности физического лица Долгалева Александра Анатольевича, о распространенности фамилии «Долгалев» в Российской Федерации, о наличии в действиях правообладателя по регистрации товарного знака признаков злоупотребления правом, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №665029.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копии документов, подтверждающих заслуги и профессиональные успехи доктора медицинских наук Долгалева Александра Александровича за период с 2001 по 2019 годы, включая дипломы о присуждении ученой степени кандидата медицинских наук и доктора медицинских наук, выданные ему почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма, сертификаты, а также присужденные ему ордена и звания [13];

- решение Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2019 по делу № СИП-454/2019 [14].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (12.09.2017) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства и сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с положениями пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

В соответствии с положениями пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

Согласно статье 19 Кодекса гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. В случаях и в порядке, предусмотренным законом, гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя).

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №665029



стоматологическая
клиника
ДОЛГАЛЕВА

представляет собой комбинированное обозначение ,
содержащее словесные элементы «стоматологическая клиника ДОЛГАЛЕВА»,

выполненные строчными и заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения зуба на штифте.

Словесные элементы «стоматологическая клиника» являются неохраняемыми в составе товарного знака.

Товарный знак охраняется в синем и белом цветовом сочетании в отношении услуг 44 класса МКТУ:

больницы; диспансеры; дома с сестринским уходом; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; ортодонтия; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; санатории; советы по вопросам здоровья; стоматология; услуги медицинских клиник; услуги ортодонтические; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая; центры здоровья.

Основным доводом возражения является утверждение о том, что оспариваемый товарный знак содержит в качестве охраняемого элемента словесный элемент, воспроизводящий фамилию лица, подавшего возражение – Долгалева Александра Анатольевича, что нарушает его право на имя и при этом вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего стоматологические услуги.

Вместе с тем, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, размещенным в свободном доступе на сайте налоговой службы Российской Федерации nalog.ru, указанный словесный элемент воспроизводит фамилию учредителей правообладателя (ООО «Северо-Кавказский медицинский учебно-методический центр») - Долгалевой Людмилы Анатольевны и Долгалева Александра Александровича.

Основным видом деятельности правообладателя является стоматологическая практика.

Оспариваемый товарный знак включает словесные элементы «стоматологическая клиника», указывающие на область деятельности правообладателя, связанную со стоматологической и общей врачебной практикой, воспроизводящие название стоматологической клиники, которая оказывает в городе Ставрополь услуги в области стоматологии с 2002 года.

Соответственно, включение в состав спорного товарного знака фамилии учредителей не несет в себе ложной информации, способной ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего медицинские услуги под этим товарным знаком.

Утверждение лица, подавшего возражение, что о том, потребитель услуг, включенных в 44 класс МКТУ оспариваемого товарного знака, будет ассоциировать фамилию «ДОЛГАЛЕВА», включенную в оспариваемый товарный знак, с Долгалевым Александром Анатольевичем, профессором и доктором медицинских наук, не подтверждено объективными доказательствами возникновения такой ассоциации у среднего российского потребителя на территории Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака, в качестве которых могут выступать, например, результаты социологического опроса.

Таким образом, коллегия полагает недоказанным довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия также не находит оснований для подтверждения довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент «ДОЛГАЛЕВА» в составе словосочетания «стоматологическая клиника ДОЛГАЛЕВА», представляющий собой фамилию учредителей ООО «Северо-Кавказский медицинский учебно-методический центр» - правообладателя оспариваемого товарного знака, как было отмечено ранее в решении Роспатента от 24.04.2019, оставленном в силе судебными решениями (решением Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2019 [14] и постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.03.2020 по делу №СИП-454/2019), не относится к широко распространенным в Российской Федерации фамилиям, таким как, например, Иванов, Петров, Сидоров и т.п.

Возражение не содержит достоверных сведений о широкой распространенности фамилии «Долгалев» и об утрате ею в связи с этим различительной способности.

Что касается материалов [2] – [4], [8] – [11], представленных в подтверждение известности лица, подавшего возражение - Долгалева Александра Анатольевича, то документы, подтверждающие его компетентность, квалификацию и профессиональные достижения, содержащие сведения о его профессиональной деятельности в качестве преподавателя и практикующего врача, сами по себе не могут объективно свидетельствовать о широкой известности этого лица в Российской Федерации средним потребителям.

Таким образом, в отсутствие достоверных данных, подтверждающих, что лицо, подавшее возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака приобрело широкую известность в Российской Федерации, коллегия полагает недоказанным довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9(2) статьи 1483 Кодекса, которое предусматривает необходимость получения согласия этого лица на включение его имени в состав товарного знака.

Поскольку оспариваемый товарный знак не содержит в себе объектов, указанных в пункте 9 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Оценка доводов возражения относительно злоупотребления правом и недобросовестных действий правообладателя оспариваемого товарного знака, ущемляющих интересы Александра Анатольевича Долгалева, относится к компетенции Федеральной антимонопольной службы, при этом аргументы, направленные на опровержение выводов, представленных в решении и предписании УФАС по Ставропольскому краю [6] – [7], приложенных к возражению, не могут быть рассмотрены в рамках компетенции палаты по патентным спорам.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 9, 10 статьи 1483 Кодекса, не подтверждены материалами возражения.

Что касается утверждения лица, подавшего возражение, о том, что при регистрации оспариваемого товарного знака, были нарушены положения статьи 19 Кодекса, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конституции

Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка в части запрещения Долгалеву Александру Анатольевичу пользоваться своим именем в сфере оказания стоматологических услуг, то оно носит декларативный характер, кроме того, коллегия не обладает полномочиями для рассмотрения возражения по этим основаниям.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2019, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №665029.