

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 22.05.2017, поданное ООО «ТАРИ», Санкт-Петербург (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379117, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «**ТАРИ**» по заявке № 2008709630, поданной 31.03.2008, зарегистрирован 13.05.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 379117 на имя ООО «ТАРИ», г. Туапсе (далее – правообладатель), в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 31.03.2018.

В поступившем 22.05.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 379117 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ТАРИ» (Санкт-Петербург) было зарегистрировано решением Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга № 41402 от 21 января 1997 г., при этом оно было создано в результате реорганизации Кооператива «ТАРИ», который существовал с 19 мая 1988 г.;

- основным видом деятельности является оказание стоматологических услуг и другие виды деятельности в области медицины, которые являются идентичными или однородными услугам 44 класса МКТУ, указанным в оспариваемом знаке;

- оказанием стоматологических услуг под своим фирменным наименованием ООО «ТАРИ» (Санкт-Петербург) занималось с момента своей государственной регистрации, а клиника была известна с еще более раннего периода времени (19 мая 1988 года);

- медицинские услуги, в частности стоматологические услуги под фирменным наименованием «ТАРИ» компанией из Санкт-Петербурга оказывались на протяжении более чем 20 лет и еще до даты приоритета оспариваемого знака и до даты регистрации фирменного наименования ООО «ТАРИ» (г. Туапсе);

- комбинированный оспариваемый товарный знак «ТАРИ» сходен с основной частью фирменного наименования ООО «ТАРИ» (а также с основной частью наименования Кооператива «ТАРИ» до его реорганизации в ООО «ТАРИ»), поскольку сравниваемые обозначения включают словесное обозначение «ТАРИ».

Далее в возражении приведены доводы относительно того, что согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 3691/06 для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности смешения знаков, а не их реального смешения в глазах потребителей. В частности указано на то, что сравниваемые обозначения будут смешиваться в сознании потребителя и вызывать у него представление о принадлежности аналогичных и/или однородных услуг одному предприятию, поскольку имеет место:

- длительность существования (свыше 20 лет) на рынке Санкт-Петербурга (около 5 млн. потенциальных потребителей) ООО «ТАРИ» как организации, специализирующейся на оказании стоматологических и прочих медицинских услуг

(стоматологическая клиника ни на один год не прекращала работу по своему постоянному адресу: Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 31);

- сходство словесного элемента «ТАРИ» оспариваемого товарного знака и части фирменного наименования «ТАРИ» по семантическому, фонетическому и визуальному критериям сходства;

- аналогичные и/или однородные услуги, имеющие одно и то же назначение и рынок, одинаковый круг потребителей.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки: свидетельства № 379117, заявки № 2015740227 (1);

- копии учредительных документов (2);

- копии лицензий на осуществление медицинской деятельности (3);

- копии материалов договоров: о предоставлении стоматологической помощи, страхования профессиональной ответственности, на сервисное обслуживание, поставки (4);

- копия заключений СЭС, МЧС (5);

- выписки из ЕГРЮЛ (6).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379117 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 379117, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии, отзыва по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии не присутствовал. В материалах дела имеется почтовый возврат, поступивший 24.07.2017.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.07.2017, лицом, подавшим возражение, были представлены копии материалов по ранее действовавшему

товарному знаку « ТАРИ» по свидетельству № 156441 (7).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.03.2008) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс (в редакции, действовавшей на дату приоритета) 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 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с требованиями пункта 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, обладает фирменным наименованием, включающим словесный элемент «ТАРИ», и осуществляет деятельность в области медицины, что позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379117 в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ материалов дела показал следующее.



Оспариваемый товарный знак «**ТАРИ**» является комбинированным и содержит словесный элемент «ТАРИ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также изобразительный элемент в виде буквы «Т» и изогнутой линии, вписанных в круг. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Фирменное наименование ООО «ТАРИ», зарегистрированного Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 21.01.1997 (6), т.е. до даты подачи (31.03.2008) товарного знака по свидетельству № 379117, включает слово «ТАРИ».

При этом следует обратить внимание, что в материалах дела имеется решение Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 21.01.1997, № 91861 и свидетельство № 41402 (2), в которых указано, что ООО «ТАРИ» является правопреемником Кооператива «ТАРИ» (в связи с реорганизацией в форме преобразования). В материалах дела также представлены документы Кооператива «ТАРИ» (переименование кооператива «Дантист»), датированные 1988 и 1989 г.г. (2).


Коллегия установила, что сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественное слов «ТАРИ» (тари – 1) грузинский струнный щипковый музыкальный инструмент; 2) итальянская мелкая монета = 2 коп. сер.; 3) ост-индская пальмовая водка), что позволяет признать, что оспариваемый товарный знак фонетически и семантически воспроизводит часть фирменного наименования лица, подавшего возражение. Графический фактор при сравнении с фирменным наименованием (всегда словесное обозначение) не может быть принят во внимание.

Учитывая, что у ООО «ТАРИ», Санкт-Петербург исключительное право на фирменное наименование возникло ранее, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, коллегия приходит к выводу о наличии у него преимущества на данное средство индивидуализации.

Что касается услуг, в отношении которых действуют права на фирменное наименование и товарный знак, необходимо указать следующее.

Согласно представленным документам (3-5) лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области медицины – проиллюстрирована деятельность стоматологической клиники с комплексным обслуживанием клиентов. Кроме того, следует отметить наличие лицензий на право осуществления медицинской деятельности 1999 г., 2004 г., 2006 г. (приложена также лицензия 1994 г., выданная Кооперативу «ТАРИ»).

Таким образом, материалами возражения подтвержден факт существования права на фирменное наименование и проиллюстрировано фактическое оказание услуг в области медицинской деятельности, маркируемых словесным обозначением

«ТАРИ», а также комбинированным обозначением – «».

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении перечня услуг 44 класса МКТУ, все позиции которого относятся к медицине и тесно связанным с ней услугам (дезинтоксикация токсикоманов; диспансеры; дома отдыха или санатории; имплантация волос; клиники; консультации по вопросам фармацевтики; лечебницы; лечение гомеопатическими эссенциями; массаж; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат санитарно-

технического оборудования; санатории; служба банков крови; служба санитарная; татуирование; услуги бальнеологических центров; услуги оптиков; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги психологов; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными; физиотерапия; хиропрактика [мануальная терапия]; хирургия пластическая; хосписы).

Анализ перечисленных услуг показывает, что они либо идентичны (помощь зубоврачебная), либо однородны (клиники; помощь медицинская; служба санитарная и т.д.) области деятельности лица, подавшего возражение. При этом коллегией принято во внимание, что деятельность по оказанию услуг стоматологической клиники предполагает предоставление комплекса медицинских, гигиенических, косметических и оздоровительных услуг.

Следует также отметить, что в материалах дела представлена выписка из ЕГРЮЛ (6) в отношении правообладателя оспариваемого товарного знака, согласно которой ООО «ТАРИ», г. Туапсе было создано 19.11.2002, т.е. гораздо позднее, чем начало осуществлять свою деятельность лицо, подавшее возражение.

Оценивая изложенное в совокупности, с учетом длительности использования обозначения «ТАРИ» (с 1995 года по 2005 год – в составе товарного знака, и, по меньшей мере, с 1997 года по настоящее время – в составе фирменного наименования), коллегия пришла к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, что позволяет считать доводы возражения правомерными.

Что касается требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Как было обозначено выше, представленные документы (2-5) свидетельствуют об осуществлении деятельности лицом, подавшим возражение, в области медицины длительный период. Вместе с тем, необходимо обратить внимание, что представленных материалов недостаточно для того, чтобы однозначно усмотреть, что обозначение «ТАРИ» активно используется и рекламируется на территории всей Российской Федерации и средний российский потребитель медицинских услуг

хорошо знаком с данным обозначением, и, как следствие, может быть введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Таким образом, материалами возражения не доказана позиция о том, что



товарный знак «**TARI**» по свидетельству № 379117 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.05.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379117 недействительным полностью.