

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.07.2020, поданное ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ», г. Сочи, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №618726, при этом установлено следующее.

**Мисс Стоматология**

Оспариваемый товарный знак «»  
по заявке № 2016723556, поданной 29.06.2016, зарегистрирован 05.06.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 618726 на имя Абросимова Дмитрия Николаевича, Москва, в отношении товаров и услуг 05, 10, 16, 35, 36, 41 классов МКТУ.

В поступившем 21.07.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №618726 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- решением Роспатента №2019В01807 от 06.12.2019 г. установлено использование лицом, подавшим возражение, фирменного наименования, сходного до степени смешения с товарным знаком №618726, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в отношении услуг 44 класса МКТУ;

- решением Роспатента от 16.06.2020 г. по заявке №2019728858 была установлена однородность вышеуказанных услуг 44 класса МКТУ товарам 05 и 10 класса МКТУ в отношении которых предоставление правовой охраны товарному знаку №618726 ранее не оспаривалось.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №618726 недействительным в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Решение Роспатента № 2019В01807 от 06.12.2019 г.;
2. Решение Роспатента от 16.06.2020 г.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №618726 в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении не представил свой отзыв и на заседание коллегии, состоявшееся 22.09.2020, не явился.

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

С учетом даты (29.06.2016) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №618726 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572, вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с принадлежащим ему фирменным наименованием, используемым им при осуществлении медицинской деятельности, возникшем ранее даты приоритета оспариваемого знака.

Лицо, подавшее возражение, обладает правом на фирменное наименование под обозначением «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ» возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Изложенное позволяет признать упомянутое лицо заинтересованным в подаче возражения

против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №618726.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №618726 представляет

## **Мисс Стоматология**

собой словесное обозначение « », выполненное буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 10, 16, 35, 36, 41 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на несоответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно материалам дела (см. материалы возражения, поступившие 13.08. 2019), а именно представленная выписка из ЕГЮРЛ (1) свидетельствуют о том, что право на фирменное наименование ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ» получило с момента его регистрации 29.11.2002. Является очевидным, что словесный элемент «Мисс Стоматология» оспариваемого товарного знака сходен до степени смешения с фирменным наименованием «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ» лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №618726.

Согласно представленным документам (2-4), а именно лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-009379 от 03.11.2015 г. (серия ЛО23-П-01 № 045008), разрешение № 2757 на установку рекламной конструкции, эскиз фасадной вывески, основными видами деятельности ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ» является осуществление медицинской деятельности, в том числе по стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической.

Представленные документы (6-14, 15) - договоры на оказание медицинских услуг от 2011 по 2016 гг., дневники приема пациентов от 2013

по 2014 г., санитарно-эпидемиологическое заключение №23.КК.09.000.М.000931.04.15 от 17.04.2015 г., подтверждают осуществление деятельности по оказанию медицинских услуг в г. Сочи.

Договоры с различными страховыми компаниями (16-21), датированные 2011, 2012, 2014, 2016 гг., согласно которым ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ» обязуется оказывать медицинские услуги, застрахованным лицам, также подтверждают деятельность ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ» в области предоставления стоматологических услуг.

Товарные накладные (22-30), датированные 2013, 2015 гг., доказывают тот факт, что для стоматологических услуг ООО «МИСС СТОМАТОЛОГИЯ» неоднократно обращалось к третьим лицам, для получения стоматологического оборудования и иных средств, обеспечивающих рабочий процесс.

Коллегия установила, что лицом, подавшим возражение, оказываются стоматологические услуги, под которыми подразумевается комплекс мероприятий направленных на профилактику болезней зубов и полости рта, их диагностика и лечение, который в свою очередь требует для своей реализации определенного состава персонала, специальных помещений, а также технического оснащения, такого как товары 10 класса МКТУ *«приборы и инструменты стоматологические»* оспариваемой регистрации. Данные услуги также подразумевают осязаемые товары, которые непосредственно передаются потребителю, такие как товары 05 класса МКТУ *«материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; зубные амальгамы, содержащие золото»*, товары 10 класса МКТУ *«зубные протезы; зубы искусственные»*.

Таким образом, является очевидным, что вышеуказанные оспариваемые товары 05, 10 классов МКТУ являются сопутствующими и напрямую связанными с услугами стоматологическими, то есть с деятельностью лица, подавшего возражение.

Также коллегия учла высокую степень сходства сравниваемых средств индивидуализации, что увеличивает вероятность их смешения в гражданском обороте.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.07.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №618726 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ «материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; зубные амальгамы, содержащие золото», товаров 10 класса МКТУ «приборы и инструменты стоматологические; зубные протезы; зубы искусственные».**