

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.01.2021, поданное ООО «МЕДИС», г. Нижний Новгород (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №497024, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке №2012714909 с приоритетом от 05.05.2012 зарегистрирован 30.09.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №497024 в отношении услуг 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «Институт управления медицинскими рисками и оптимизации страхования», Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.01.2021 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку

ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с используемым ООО «МЕДИС» фирменным наименованием, которое было зарегистрировано 26.04.2006;

- согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности ООО «МЕДИС» является общая врачебная практика (код ОКВЭД 86.21);

- лицензия на осуществление медицинской деятельности была выдана ООО «МЕДИС» 11.01.2007 за № 52-01-000537 (доврачебная помощь, сестринское дело, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях дневного стационара на дому, ультразвуковая диагностика), о чем сделана запись в Едином государственном реестре юридических лиц;

- право нахождения и осуществления медицинской деятельности по адресу г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, 4 А, пом. П1 подтверждается копией свидетельства 52 АД 223891 о государственной регистрации права собственности от 25.01.2012;

- в качестве подтверждения факта оказания медицинских услуг к возражению приложены копии договоров оказания медицинских услуг, в частности, договор оказания медицинских услуг от 16.02.2012 № 39, договор оказания медицинских услуг от 09.02.2012 № 13, договор оказания медицинских услуг от 28.02.2021 № с00000085;

- медицинские услуги, которые оказывает лицо, подавшее возражение, являются однородными услугам 41, 44 классов МКТУ оспариваемого обозначения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №497024 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «МЕДСИ» (ОГРН 1065260096615) на 21 л.;

2. Копия выписки из ЕГРЮЛ на 21 л.;
3. Копия свидетельства ОГРН на 1 л.;
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1 л.;
5. Копия лицензии от 11.01.2007г. с приложением на 2 л.;
6. Копия лицензии от 26.01.2012г. с приложением на 3 л.;
7. Копия лицензии от 14.02.2018г. с приложением на 6 л.;
8. Копия распечатки с ресурса whois со сведениями об администраторе доменного имени на 8 л.;
9. Копия свидетельства о регистрации права собственности на 2 л.;
10. Копия договора оказания медицинских услуг от 28.02.2012г. на 3 л.;
11. Копия договора оказания медицинских услуг от 09.02.2012г. на 3 л.;
12. Копия договора оказания медицинских услуг от 16.02.2012г. на 3 л.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 08.02.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 01.03.2021.

На заседании коллегии 01.03.2021 правообладатель отсутствовал и не представил отзыв по мотивам поступившего 25.01.2020 возражения.

На заседании коллегии 01.03.2021 лицо, подавшее возражение, предоставило дополнительные документы, подтверждающие его деятельность в области оказания медицинских услуг, а именно:

13. Оригинал договора оказания медицинских услуг от 28.02.2012г. на 3 л.;
14. Оригинал договора оказания медицинских услуг от 09.02.2012г. на 3 л.;
15. Оригинал договора оказания медицинских услуг от 16.02.2012г. на 3 л.;
16. Акт об оказанных услугах №А-000000061 от 16.02.2012 на 1 л.;
17. Акт об оказанных услугах №А-000000096 от 20.02.2012 на 1 л.;
18. Акт об оказанных услугах № А-000000256 от 07.03.2012 на 1 л.;
19. Акт об оказанных услугах № А-000000170 от 28.02.2012 на 1 л.;
20. Акт об оказанных услугах № А-000000850 от 31.03.2012 на 1 л.;
21. Акт об оказанных услугах № А-000001303 от 14.04.2012 на 1 л.;
22. Акт об оказанных услугах № А-000000013 от 09.02.2012 на 1 л.;

23. Копия договора оказания медицинских услуг от 07.02.2012 на 4 л.;
24. Акт об оказанных услугах №84 от 12.03.2012 на 1 л.;
25. Копия приходного кассового ордера № 206 от 10.10.2007 на 1 л.;
26. Копия приходного кассового ордера № 272 от 27.12.2007 на 1 л.;
27. Копия приходного кассового ордера № 271 от 26.12.2007 на 1 л.;
28. Копия товарной накладной о закупке медицинской аппаратуры и расходных материалов № 2514 от 04.10.2007 на 1 л.;
29. Копия товарной накладной о закупке медицинской аппаратуры и расходных материалов № 6 от 25.01.2007 на 1 л.;
30. Копия товарной накладной о закупке медицинской аппаратуры и расходных материалов № 2698 от 19.10.2007 на 1 л.;
31. Копия товарной накладной о закупке медицинской аппаратуры и расходных материалов № 2820 от 01.11.2007 на 1 л.;
32. Копия товарной накладной о закупке медицинской аппаратуры и расходных материалов № 3215 от 12.12.2007 на 1 л.;
33. Копия товарной накладной о закупке медицинской аппаратуры и расходных материалов № 235 от 03.05.2007 на 1 л.;
34. Копия товарной накладной о закупке медицинской аппаратуры и расходных материалов № 2832 от 02.11.2007 на 1 л.

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

С учетом даты (05.05.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №497024 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное

обозначение  **МЕДИС**, состоящее из стилизованного четырехугольника, внутри которого расположено оригинальное изображение дерева, и из словесного элемента «МЕДИС», выполненного оригинальным шрифтом

заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 41, 44 классов класса МКТУ.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим тождеством словесного элемента «МЕДИС».

Право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «МЕДИС» возникло 26.04.2006, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №497024 (05.05.2012) [1].

Коллегия отмечает, что согласно выписке из ЕГРЮЛ [1] ООО «МЕДИС» занимается, в том числе, следующими видами деятельности: 1) общая врачебная практика (код ОКВЭД 86.21); 2) деятельность больничных организаций (код ОКВЭД 86.10); 3) специальная врачебная практика (код ОКВЭД 86.22); 4) стоматологическая практика (код ОКВЭД 86.23); 5) деятельность в области медицина прочая, не включенная в другие группировки (код ОКВЭД 86.90.9); 6) деятельность физкультурно-оздоровительная (код ОКВЭД 96.04).

Таким образом, оспариваемый товарный знак препятствует осуществлению ООО «МЕДИС» предпринимательской деятельности.

В связи с этим ООО «МЕДИС» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №497024.

При этом положения правовых норм не содержат указания на известность собственно наименования юридического лица. То есть для постановки вопроса о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку достаточно только самого факта более ранней регистрации юридического лица и однородность товаров (услуг).

Действительно, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (начиная с 2006 года) лицо, подавшее возражение, выступало в гражданском обороте под своим фирменным наименованием – ООО «МЕДИС» при осуществлении деятельности оказанию медицинских услуг, которые могут быть соотнесены с услугой «клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]» 41 класса МКТУ, а также с услугами «больницы; дома отдыха или санатории; дома с сестринским уходом; консультации по вопросам фармацевтики; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; медицинские услуги; помощь акушерская; помощь зубоврачебная, стоматология; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; санатории; услуги оптиков; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги терапевтические; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными; физиотерапия; центры здоровья; диспансеры» 44 класса МКТУ оспариваемого обозначения.

В отношении услуг 44 класса МКТУ «услуги саун; услуги соляриев» коллегия сообщает, что данные услуги относятся к области ухода за внешностью человека, в связи с чем не являются однородными медицинским услугам, которые оказывает ООО «МЕДИС», так как сравниваемые услуги имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

Представленные документы: копии лицензий (приложения №№ 5-7), оригиналы договоров оказания медицинских услуг (приложения №№ 13-15), акты об оказанных услугах (приложения № 16-22, 24), копии приходных кассовых

ордеров (приложения № 25-27), датированные до даты приоритета оспариваемого товарного знака, подтверждают, что лицо, подавшее возражение, ведет деятельность в области оказания медицинских услуг.

Коллегия отмечает, что однородность услуг, оказываемых лицом, подавшим возражение, и услуги 41 класса МКТУ «клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]», а также услуги 44 класса МКТУ «больницы; дома отдыха или санатории; дома с сестринским уходом; консультации по вопросам фармацевтики; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; медицинские услуги; помощь акушерская; помощь зубоврачебная, стоматология; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; санатории; услуги оптиков; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги терапевтические; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными; физиотерапия; центры здоровья; диспансеры» оспариваемого товарного знака основана на том, что данные услуги относятся к одному виду услуг (услуги общемедицинские и лечебно-профилактические), имеют одно назначение и круг потребителей.

Резюмируя изложенное, наличие раннего исключительного права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, собственно наименование юридического лица которого тождественно с оспариваемым товарным знаком, и однородность услуг, оказываемых ООО «МЕДИС», с услугой «клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]» 41 класса МКТУ, а также с услугами 44 класса МКТУ «больницы; дома отдыха или санатории; дома с сестринским уходом; консультации по вопросам фармацевтики; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; медицинские услуги; помощь акушерская; помощь зубоврачебная, стоматология; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; санатории; услуги оптиков; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги терапевтические; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными; физиотерапия; центры здоровья; диспансеры», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №497024, дает основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №497024 в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №497024 недействительным в отношении услуги 41 класса МКТУ «клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]», а также в отношении услуг 44 класса МКТУ «больницы; дома отдыха или санатории; дома с сестринским уходом; консультации по вопросам фармацевтики; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; медицинские услуги; помощь акушерская; помощь зубоврачебная, стоматология; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; санатории; услуги оптиков; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги терапевтические; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными; физиотерапия; центры здоровья; диспансеры».