

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», 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) 19.07.2022 возражение, поданное ООО «Стоматологическая клиника «Доктор Смайл», Москва, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449416, при этом установила следующее.

Товарный знак «**DR. SMILE[®]**» по свидетельству №449416 с приоритетом от 31.05.2010 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.12.2011 в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Шилова Алексея Ивановича, Москва (далее – правообладатель). Срок действия исключительного права на указанный товарный знак продлен до 31.05.2030 (сведения опубликованы 11.08.2020).

Исключительное право на товарный знак по свидетельству №449416 перешло к правообладателю от ООО «РусЛин», Москва, на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 08.02.2022 за №РД0387763.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.07.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449416, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 8 статьи 1483 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие Федеральным законом Российской Федерации от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) (требования были уточнены на заседании коллегии 17.02.2023).

Возражение основано на доводах о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием ООО «Стоматологическая клиника «Доктор Смайл», используемым лицом, подавшим возражение, при осуществлении однородной деятельности в области оказания медицинских услуг.

Наличие исключительного права на фирменное наименование свидетельствует о заинтересованности ООО «Стоматологическая клиника «Доктор Смайл» в подаче возражения.

Кроме того, данным лицом была подана заявка на государственную регистрацию товарного знака со словесным элементом «Доктор смайл», заявленного в отношении однородных товаров и услуг 10, 44 классов МКТУ.

Конфликт прав на различные средства индивидуализации должен решаться с учетом первенства прав.

Исключительное право на фирменное наименование возникло у ООО «Стоматологическая клиника «Доктор Смайл» с даты учреждения организации - 23.03.2009. В общих положениях Устава, принятого 18.03.2009, также указано фирменное наименование на английском языке - «Dental clinic «Doctor Smile» LLC.

Сравниваемые средства индивидуализации являются сходными в силу фонетического и семантического сходства словесных элементов «Доктор»/«DR.» и «Смайл»/«SMILE». Указанные словосочетания являются фантазийными, однако при

их переводе и обратной транслитерации становится очевидно, что оба обозначения создают образ «Доктора улыбки» или «Доктора по улыбкам».

Согласно представленным с возражением лицензиям и свидетельству о регистрации медицинской организации, ООО «Стоматологическая клиника «Доктор Смайл» предоставляет медицинские услуги с 23.03.2009.

Представленные с возражением лицензии на осуществление медицинской деятельности, договоры возмездного оказания медицинских услуг и акты выполненных работ, подтверждают непрерывность работы медицинского учреждения с 2010 года по настоящее время.

Лицо, подавшее возражение, обладает доменом <https://doctorsmile.ru/> в сети Интернет, который активно использует для привлечения клиентов.

На сегодняшний день статистика клиники насчитывает большое количество пациентов, что подтверждает широкую известность, популярность и востребованность оказываемых ООО «Стоматологическая клиника «Доктор Смайл» услуг на территории России.

Сравнение товаров 10 класса МКТУ, представленных в перечне оспариваемого товарного знака, и услуг стоматологических, оказываемых лицом, подавшим возражение, показало, что сопоставляемые товары и услуги однородны, поскольку относятся к одним родовым категориям товаров/услуг (стоматологические услуги и товары стоматологической направленности), соответственно, имеют одно назначение, круг потребителей, и, следовательно, являются однородными.

Лицо, подавшее возражение, в 2019 году было награждено премией «Яндекс Хорошее место», а в 2020 году – премией «ПроДокторов», как входящее в «Топ 30» частных стоматологий Москвы, по мнению пациентов.

Сотни клиентов разместили свои отзывы о клинике «Доктор Смайл» в сети Интернет.

Таким образом, сравниваемые средства индивидуализации используются на рынке однородных услуг, что создает реальную угрозу для смешения потребителями лиц, производящих товары и оказывающих услуги.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449416 недействительным в отношении товаров 10 класса МКТУ, а именно: «аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура стоматологическая электрическая; боры стоматологические; зеркала стоматологические; зубы искусственные; изделия ортопедические; кольца зубные для облегчения прорезывания зубов; кресла зубо врачебные; кресла медицинские или зубные; плевательницы для медицинских целей; приборы ортодонтологические; протезы зубные; протезы челюстей; скребки для чистки языка; штифты для зубного протезирования».

При этом все остальные товары 10 класса МКТУ должны по мнению лица, подавшего возражение, иметь конкретизацию «за исключением применяемых в стоматологии и оказании зубо врачебной помощи».

С возражением были представлены следующие материалы (копии):

(1) Свидетельство №010455285 о государственной регистрации и внесении в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Стоматологическая клиника «Доктор Смайл»;

(2) Решение №1 единственного участника общества, которым был принят Устав ООО «Стоматологическая клиника «Доктор Смайл» от 18.03.2009;

(2.1) Редакции Устава от 10.06.2010 и от 14.08.2018;

(3) Лицензии на осуществление медицинской деятельности:

(3.1) Лицензия Серии ЛО-01 0003130, выданная Департаментом здравоохранения города Москвы Правительства Москвы на осуществление медицинской деятельности ООО «Стоматологическая клиника «Доктор Смайл», №ЛО-77-01-001517 от 10.07.2009 сроком до 20.12.2012, Приложение №1 к Лицензии;

(3.2) Лицензия Серии ЛО-01 0003105, выданная Департаментом здравоохранения города Москвы Правительства Москвы на осуществление медицинской деятельности ООО «Стоматологическая клиника «Доктор Смайл»,

№ЛО-77-01-005386 от 24.10.2012, согласно Приложениям №1 и 2 к Лицензии, действует бессрочно;

(3.3) Лицензия Серия ЛО 0017625, выданная Департаментом здравоохранения города Москвы Правительства Москвы на осуществление медицинской деятельности ООО «Стоматологическая клиника «Доктор Смайл», №ЛО-77-01-013778 от 19.01.2017, согласно Приложению №1 к Лицензии, действует бессрочно;

(4) Договоры возмездного оказания услуг по организации медицинских услуг:

(4.1) Договор №-406992-19/10 от 31 мая 2010 года на оказание, организацию оказания медицинских услуг в рамках услуг Дополнительного медицинского страхования;

(4.2) Договор на оказание стоматологических услуг от 14.01.2013 и 10.04.2013;

(4.3) Договор №63-М/2013 от 15.04.2013 на предоставление медицинских услуг по добровольному медицинскому страхованию;

(4.4) Договор на предоставление медицинских услуг по добровольному медицинскому страхованию от 2013 г.;

(4.5) Договор на оказание стоматологических услуг от 25.05.2014;

(4.6) Договор на оказание стоматологических услуг от 16.06.2015;

(4.7) Договор на оказание стоматологических услуг от 10.02.2016;

(4.8) Договор на оказание стоматологических услуг от 08.04.2016;

(4.9) Договор на оказание стоматологических услуг от 01.03.2017;

(4.10) Договор на оказание стоматологических услуг от 29.07.2018;

(4.11) Договор на оказание стоматологических услуг от 30.11.2018;

(4.12) Договор оказания платных медицинских услуг от 16.05.2019;

(4.13) Договор оказания платных медицинских услуг от 16.12.2020;

(4.14) Договор оказания платных медицинских услуг от 06.05.2021;

(4.15) Договор оказания платных медицинских услуг от 10.05.2021;

(4.16) Договор оказания платных медицинских услуг от 28.12.2021;

(4.17) Договор оказания платных медицинских услуг от 11.03.2022;

(4.18) Договор оказания платных медицинских услуг от 11.03.2022;

(4.19) Договор оказания платных медицинских услуг от 29.04.2022;

(4.20) Договор оказания платных медицинских услуг от 29.04.2022;

(5) Копии актов выполненных работ;

(6) Договоры на создание и модернизацию Интернет-сайта <https://doctorsmile.ru/>;

(6.1) Договор №РД2612 от 26.12.2016 на услуги по разработке сайта, технической, функциональной и визуальной модернизации функционала;

(6.2) Агентский договор №16 от 29.08.2017 по привлечению клиентов на Интернет-площадке сайта свои-люди.club;

(6.3) Договор №С-262 от 06.07.2020 на создание сайта;

(6.4) Договор №б/н от 23.11.2021 на оказание компьютерных услуг различного назначения.

(7) Информация о финансовых условиях оплаты услуг заявителя, в том числе с привлечением банков;

(8) копии дипломов «Премии Яндекс Хорошее место – 2019» и Премии «ПроДокторов» от 02.11.2020.

Лицо, подавшее возражение, в корреспонденции, поступившей 29.12.2022, дополнило возражение следующими документами (копии):

(9) Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2009 г.;

(10) Расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за квартал 2009 г.;

(11) Расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования Российской Федерации за 1 квартал 2009 г.;

(12) Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности от 15.04.2009;

(13) Расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования Российской Федерации за 1 полугодие 2009 г.;

(14) Договор на оказание платных стоматологических услуг от 06.11.2009 и акт по выполненным работам к нему от 06.11.2009;

(15) Договор на оказание платных стоматологических услуг от 07.08.2009 и акт по выполненным работам к нему от 15.08.2009;

(16) Договор на оказание платных стоматологических услуг от 07.12.2009 и акт по выполненным работам к нему от 17.12.2009;

(17) Договор на оказание платных стоматологических услуг от 10.10.2009 и акт по выполненным работам к нему от 10.10.2009;

(18) Договор на оказание платных стоматологических услуг от 13.09.2009 и акт по выполненным работам к нему от 13.09.2009;

(19) Договор на оказание платных стоматологических услуг от 06.11.2009 и акт по выполненным работам к нему;

(20) Договор №3300139 на предоставление эксплуатационных услуг от 01.07.2009;

(21) Договор №13-2009 на предоставление медицинских услуг по добровольному медицинскому страхованию от 25.09.2009;

(22) Договор №03/12/09 на предоставление медицинских услуг по добровольному медицинскому страхованию от 03.12.2009;

(23) Договор №4/6-1300 на выполнение, проведение работ (оказание услуг) по дезинсекции, дератизации от 01.08.2009;

(24) Договор энергоснабжения №01.001748 ТЭ от 01.09.2009;

(25) Договор №У0219 об оказании услуг по разработке (дизайн-макетированию), изготовлению постеров и их последующему размещению на согласованных сторонами информационных модулях от 09.11.2009;

(26) Договор №81 на техническое обслуживание установки автоматической пожарной сигнализации от 26.03.2009;

(27) Договор №10/11/09 возмездного оказания медицинских услуг от 10.11.2009;

(28) Договор №б/н на предоставление лечебно-профилактической помощи по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) от 23.09.2009;

(29) Агентский договор №020709/11 от 02.07.2009;

(30) Договор оказания эксплуатационных услуг №1-Э от 01.09.2009;

(31) Договор №ER#09/3224 о предоставлении услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи от 14.07.2009.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В частности, правообладатель считает, что ООО «Стоматологическая клиника «Доктор Смайл» использует в своей деятельности комбинированное обозначение, которое отличается по визуальному, смысловому и графическому критериям сходства от оспариваемого товарного знака.

А именно, словесный элемент «Доктор Смайл» выполнен буквами русского алфавита оригинальным шрифтовым в красном цвете, а изобразительный элемент представлен в виде изогнутой линии - стилизованного изображения улыбки.

Тогда как товарный знак по свидетельству №449416 представляет собой комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «DR.SMILE» выполнен буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом черного цвета. Справа над словесным элементом размещено стилизованное изображение смайлика.

Все представленные лицом, подавшим возражение, документы на оказание медицинских услуг датированы более поздними датами, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака. При этом уставные и регистрационные материалы, лицензии не могут подтверждать фактическую деятельность.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.05.2010) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, за № 4322 (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 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

(а) Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- близость звуков, составляющих обозначения;
- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;
- наличие совпадающих слогов и их расположение;
- число слогов в обозначениях;
- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
- близость состава гласных;
- близость состава согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;

- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение.

(б) Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание.

(в) Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

(г) Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) настоящего подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3. Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «DR. SMILE[®]» по свидетельству №449416 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «DR. SMILE», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Справа от буквы «Е» словесного элемента «SMILE» размещено стилизованное графическое изображение улыбающегося человеческого лица (так называемый «смайлик»). Изобразительный элемент имеет небольшой размер. Все элементы товарного знака выполнены черным цветом.

Правовая охрана предоставлена товарному знаку в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449416 оспаривается лицом, подавшим возражение, по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из мотивов возражения, основанием для его подачи явилось то, что лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на фирменное наименование ООО «Стоматологическая клиника «Доктор Смайл», включающее наименование «Доктор Смайл».

Лицо, подавшее возражение, отметило, что на имя ООО «Стоматологическая клиника «Доктор Смайл» подана заявка на регистрацию в качестве товарного знака обозначения со словесным элементом «Доктор смайл» в отношении товаров и услуг 10, 44 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности у ООО «Стоматологическая клиника «Доктор Смайл» в подаче возражения.

Оценка лица, подавшего возражение, в качестве заинтересованного не означает признания отсутствия охраноспособности товарного знака, поскольку при исследовании заинтересованности коллегия руководствуется иным периодом времени (см. абзац второй пункта 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской

Федерации») и устанавливает наличие самого намерения использовать обозначение «Доктор Смайл» в своей деятельности.

Анализ соответствия товарного знака по свидетельству №449416 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части, касающейся фирменного наименования, показал следующее.

Согласно Обзору практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса, утвержденному постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП-21/4 применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

1) соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

2) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

3) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

4) использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Анализ представленных документов показал следующее.

Согласно свидетельству (1) лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в качестве юридического лица с наименованием ООО «Стоматологическая клиника «Доктор Смайл» 23.03.2009, то есть с даты, более ранней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (31.05.2010).

В составе фирменного наименования лица, подавшего возражение, словесная часть «Общество с ограниченной ответственностью» или «ООО» обозначает

организационно правовую форму предприятия, которая не служит целям ее индивидуализации. А словосочетание «Стоматологическая клиника» несет в себе сведения о виде лечебного учреждения (клиника) и его специализации (стоматология), то есть имеет описательный характер по отношению к деятельности ООО «Стоматологическая клиника «Доктор Смайл».

Таким образом, с точки зрения отличительной функции индивидуализирующей частью в составе фирменного наименования ООО «Стоматологическая клиника «Доктор Смайл» является именно словосочетание «Доктор Смайл».

Согласно общим положениям Устава (2.1) данная компания также имеет полное наименование на английском языке - «Dental clinic «Doctor Smile» LLC. Словосочетание «Доктор Смайл» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита наименования «Doctor Smile».

В отношении части «DR.» оспариваемого товарного знака коллегия отмечает, что этот элемент представляет собой сокращение, наиболее известным значением которого является слово «doctor»/«доктор» (врач или ученый). Данное сокращение обычно используется перед фамилией человека или вымышленного персонажа (<http://dic.academic.ru>, <http://translate.google.com>, wikipedia.org). При этом сокращенная форма «DR.» традиционно прочитывается как полное слово «DOCTOR».

Сравнительный анализ основных индивидуализирующих элементов указанных средств индивидуализации показал, что словесный элемент «Доктор Смайл»/«Doctor Smile» отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, и основной индивидуализирующий словесный элемент оспариваемого товарного знака «DR. SMILE» являются фонетически тождественными и способны порождать одинаковые смысловые ассоциации (например, «доктор с фамилией Улыбка», «доктор улыбок» и пр.).

Также усматривается визуальное сходство обозначений за счет использования букв латинского алфавита при написании оспариваемого товарного знака

«DR. SMILE®» и фирменного наименования лица, подавшего возражение, на английском языке - «Dental clinic «Doctor Smile» LLC.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленное фирменное наименование ООО «Стоматологическая клиника «Доктор Смайл»/«Dental clinic «Doctor Smile» LLC являются сходными в силу высокой степени сходства частей «DR. SMILE®»/«Доктор Смайл»/«Doctor Smile».

Представленные с возражением документы иллюстрируют оказание лицом, подавшим возражение, услуг медицинского характера, а именно, услуг в области стоматологии.

Согласно представленным материалам, лицо, подавшее возражение, оказывает стоматологические услуги на основании имеющихся у ООО «Стоматологическая клиника «Доктор Смайл» лицензий (5) на осуществление медицинской деятельности (наиболее ранняя лицензия датирована 10.07.2009).

Факт осуществления стоматологических услуг ранее даты приоритета оспариваемой регистрации (31.05.2010) лицо, подавшее возражение, подтвердило договорами на оказание платных стоматологических услуг за 2009 год, которые сопровождаются актами по выполненным работам (14-19). Также в 2009 году лицо, подавшее возражение, предоставляло стоматологические услуги в рамках договоров по добровольному медицинскому страхованию (21, 22).

Кроме того, к возражению были представлены документы, касающиеся функционирования стоматологической клиники лица, подавшего возражение, в 2009 году. В частности, договор по дезинсекции, дератизации помещений клиники (23), договор энергоснабжения помещений клиники (24), договор на техническое обслуживание установки автоматической пожарной сигнализации (26), договор о предоставлении услуг телефонной связи (31), договор по разработке и изготовлению постеров (25).

Таким образом, использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака подтверждено представленными с возражением документами.

Необходимо отметить, что ряд представленных к возражению договоров на оказание платных медицинских услуг (4.2 – 4.20) и актов выполненных работ (5), а также награды (8), информация о сайте <https://doctorsmile.ru> и Интернет-площадке сайта свои-люди.club (6 – 6.4) имеют отношение к более позднему периоду, чем дата 31.05.2010. Данные документы не являются подтверждением использования фирменного наименования до даты приоритета оспариваемого товарного знака, однако они свидетельствуют о заинтересованности в подаче возражения.

Что касается однородности деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, товарам 10 класса МКТУ, «аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура стоматологическая электрическая; боры стоматологические; зеркала стоматологические; зубы искусственные; изделия ортопедические; кольца зубные для облегчения прорезывания зубов; кресла зубо врачебные; кресла медицинские или зубные; плевательницы для медицинских целей; приборы ортодонтологические; протезы зубные; протезы челюстей; скребки для чистки языка; штифты для зубного протезирования», в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449416, то необходимо отметить следующее.

Стоматологические клиники используют вышеперечисленные товары 10 класса МКТУ в своей деятельности, то есть сравниваемые услуги и товары взаимосвязаны между собой. Кроме того, конечными потребителями услуг стоматологических клиник и товаров 10 класса МКТУ являются пациенты. В процессе получения зубо врачебной помощи пациенты могут столкнуться с ситуацией, когда сама клиника и используемые в процессе оказания медицинских услуг изделия имеют сходную маркировку. Таким образом, сопоставляемые услуги и товары близки по своей природе, назначению и имеют совпадающий круг потребителей, что обуславливает вывод об их однородности.

Анализ совокупности представленных материалов позволил установить несоответствие регистрации товарного знака по свидетельству №449416 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как нарушающей право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

В этой связи правовая охрана товарного знака по свидетельству №449416 признана недействительной в отношении товаров 10 класса МКТУ «аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура стоматологическая электрическая; боры стоматологические; зеркала стоматологические; зубы искусственные; изделия ортопедические; кольца зубные для облегчения прорезывания зубов; кресла зубо врачебные; кресла медицинские или зубные; плевательницы для медицинских целей; приборы ортодонтологические; протезы зубные; протезы челюстей; скребки для чистки языка; штифты для зубного протезирования».

Оставшиеся в перечне оспариваемого товарного знака товары 10 класса МКТУ «аппаратура для анестезии; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для искусственного дыхания; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура для физических упражнений; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура реанимационная; аппаратура физиотерапевтическая; аппараты вибрационные для кроватей; аппараты горячего воздуха терапевтические; аппараты для вдувания; аппараты для вытяжки, используемые в медицине; аппараты для окуривания; аппараты для рентгенотерапии; аппараты слуховые; аппараты слуховые защитные; бандажи грыжевые; бандажи для беременных; бандажи эластичные; банки медицинские; бутылки детские с сосками; вибраторы горячего воздуха; гастроскопы; гематиметры; губки хирургические; дефибрилляторы сердца; диализаторы; емкости специальные для медицинских отходов; зажимы хирургические; затворы для бутылочек с сосками; зеркала хирургические; зонды; зонды уретральные; иглы для иглоукалывания; иглы для наложения швов; иглы медицинские; имплантанты хирургические; ингаляторы; инъекторы; инкубаторы; инкубаторы для младенцев; инструменты акушерские; инструменты акушерские ветеринарные; инструменты для электроиглоукалывания; инструменты режущие хирургические; канюли; капельницы; капельницы пузырьковые; кардиостимуляторы; катетеры; кетгут; клеенки для страдающих недержанием; клеенки подкладные для больничных коек; клизмы; кожа искусственная для хирургических целей; компрессоры для хирургических целей; компрессы термоэлектрические для хирургических целей; корсеты; корсеты брюшные;

костыли; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; лазеры для медицинских целей; ланцеты; линзы глазные для имплантации; ложки для лекарств; маски для медицинского персонала; маски наркозные; материалы для наложения швов; матрацы медицинские [для родов]; матрацы медицинские, наполненные водой; матрацы надувные; мебель специальная для медицинских целей; мешки для воды; молокоотсосы; мочеприемники [емкости для сбора мочи]; наколенники ортопедические; наконечники для костылей; напальчники; направляющие провололочные; насосы для медицинских целей; нитки хирургические; ножи хирургические; ножницы хирургические; носилки для больных; носилки на колесах для больных; обувь медицинская; обувь ортопедическая; одежда специальная для операционных комнат; одеяла с электрообогревом для медицинских целей; опоры, используемые при плоскостопии; офтальмометры; офтальмоскопы; перевязь [бандаж поддерживающий]; перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей; перчатки из конского волоса для массажа; пессарии; пилы хирургические; пинцеты ушные; повязки гипсовые ортопедические; повязки для суставов ортопедические; повязки поддерживающие; подошвы для ортопедической обуви; подушечки брюшные; подушки для медицинских целей; подушки для предотвращения образования пролежней; подушки надувные; подушки от бессонницы; подушки-грелки электрические; пояса; пояса брюшные, гипогастрические; пояса гальванические; пояса ортопедические; пояса пупочные; пояса электрические; презервативы; приборы аэрозольные; приборы и инструменты ветеринарные; инструменты медицинские; приборы и инструменты урологические; приспособления для кормления грудью; приспособления для очистки полостей тела; приспособления для перемещения инвалидов; приспособления для промывания полостей тела; приспособления для срезания мозолей; простыни стерильные для хирургических целей; простыни хирургические; протезы волосные; протезы глазные; протезы груди; протезы конечностей; пузыри со льдом медицинские; пульверизаторы медицинские; расширители хирургические; респираторы для искусственного дыхания; рубашки смирительные; скальпели; соски [пустышки]; соски для детских бутылок; сосуды для медицинских и фармацевтических целей;

спринцовки вагинальные; средства противозачаточные нехимические; столы операционные; стульчаки для ночных горшков; судна подкладные гигиенические; судна подкладные медицинские; сумки с наборами медицинских инструментов; супинаторы для обуви; термокомпрессы первой помощи; троакары; трубки дренажные медицинские; трубки с радиом; трубки, рожки слуховые; устройства для введения пиллюль; устройства для защиты от рентгеновских лучей; фильтры от ультрафиолетовых лучей; чемоданчики для медицинских инструментов; чулки эластичные хирургические; чулки эластичные, используемые при расширении вен; шины хирургические; шприцы; шприцы для инъекций; шприцы для подкожных инъекций; шприцы маточные; шприцы уретральные; щипцы акушерские; щипцы для кастрирования; электроды для медицинских целей», в соответствии с требованиями возражения, конкретизируются фразой «за исключением применяемых в стоматологии и оказании зубоврачебной помощи».

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.07.2022 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449416 недействительным для товаров 10 класса МКТУ «аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура стоматологическая электрическая; боры стоматологические; зеркала стоматологические; зубы искусственные; изделия ортопедические; кольца зубные для облегчения прорезывания зубов; кресла зубоврачебные; кресла медицинские или зубные; плевательницы для медицинских целей; приборы ортодонтологические; протезы зубные; протезы челюстей; скребки для чистки языка; штифты для зубного протезирования» и ограничить оставшиеся в перечне товары 10 класса МКТУ указанием «за исключением применяемых в стоматологии и оказании зубоврачебной помощи».