

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.02.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Фирма «Алена», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №502108, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2011728875 с приоритетом от 05.09.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.12.2013 за №502108 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые Технологии», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 03, 05, 25, 29, 31, 32, 33 и услуг 36, 43 и 44 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой словесный элемент «Алена», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и черту, расположенную под словесным элементом.

В Палату по патентным спорам 17.02.2014 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 502108 в отношении товаров 03, 05 и услуг 44 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, ООО Фирма «АЛЕНА», подало заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию

комбинированного обозначения со словесным элементом «Алена». Роспатентом было принято решение об отказе в регистрации товарного знака ввиду выявления сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №502108;

- лицо, подавшее возражение, является владельцем сети стоматологических клиник «Алена». В сети клиник «Алена» также оказываются услуги маникюра, солярия и оздоровительные процедуры;
- за время своего существования (более 20 лет) сеть клиник «Алена» приобрела большую известность среди потребителей;
- сведения о сети клиник «Алена» представлены на множестве сайтов;
- оспариваемое обозначение сходно до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, которое возникло 23.12.1993 г.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №502108 недействительной частично.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Копия решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2011733560.

2. Копия свидетельства №751.761 о регистрации ООО Фирма «Алена» от 23 декабря 1993 года.

3. Копия свидетельства о регистрации товарищества с ограниченной ответственностью «Алена» от 23 декабря 1993 г.

4. Копия временного свидетельства о регистрации товарищества с ограниченной ответственностью «Алена» от 2 апреля 1992 г.

5. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 23 декабря 1993 г.

6. Копия свидетельства о постановке на учет ООО Фирма «Алена» 19.10.1995 г. в налоговом органе.

7. Копия договора о создании и деятельности предприятия, учреждаемого в форме товарищества с ограниченной ответственностью «Алена» от 11.02.1992 г.

8. Копия устава товарищества с ограниченной ответственностью «Алена» от 11 февраля 1992 г.

9. Копия извещения Москомгорстата № 1-1-15/145/080901 от 24.12.1993 г.

10. Копия приказа № 21 о назначении директора ООО Фирма «Алена» от 30.07.2009 г.

11. Копия лицензии № 751.761 от 23 декабря 1993 г.

12. Копия дисконтной карты сети клиник.

13. Копия агентского договора ООО Фирма «Алена» от 20.06.2005 г.

14. Копия уведомления № 36 от 14.02.2014 года от ЗАО «Караван-Телеком» о принадлежности прав на доменные имена сайтов ООО Фирма «Алена».

15. Копия договора безвозмездного пользования, заключенный между Некоммерческим партнерством Физкультурно- оздоровительным комплексом «Русский клуб» и ООО Фирма «Алена» от 01.01.2003 г.

16. Копия договора аренды помещения от 01.07.1998 г.

17. Копия договора аренды помещения от 01.01.1998 г.

18. Копия соглашения от 01 марта 2001 г.

19. Копия договора на технико-эксплуатационные и необходимые административно-хозяйственные услуги от 29.06.2005 г.

20. Копия договора возмездного оказания стоматологических услуг от 06 мая 2008 г.

21. Копия договора на проведение стоматологической имплантации в ООО Фирма «Алена» от 04 октября 2011 г.

22. Копия дополнительного соглашения к договору на проведение стоматологической имплантации от 04 октября 2011 г.

23. Копия договора на предоставление стоматологической помощи по добровольному медицинскому страхованию от 15.07.2013 г.

24. Копия договора поставки от 21 ноября 2006 г.

25. Копия договора поставки от 29 ноября 2004 г.

Правообладатель на заседании коллегии представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не предоставило материалов, доказывающих его деятельности в производстве товаров 03, 05 классов МКТУ и оказании услуг 44 класса МКТУ «дома отдыха; санатории; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; парикмахерские; косметические кабинеты; салоны красоты; солярии; услуги саун; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; разведение животных; уход за животными».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака в отношении всех товаров 03 и 05 классов МКТУ и всех услуг 44 класса МКТУ, кроме «услуги зубоврачебные».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (05.09.2011) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает Кодекс 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 регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 наименований или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 «Алена» является комбинированным и представляет собой словесный элемент «Алена», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, под которым расположена полоса.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса палата по патентным спорам отмечает, что оспариваемый товарный знак фонетически тождественен собственно фирменному наименованию ООО Фирма «Алена» лица, подавшего возражение, что очевидно.

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, документы, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Согласно представленному свидетельству [1] о регистрации юридического лица, Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Алена» было зарегистрировано 23.12.1993 г.

Представленная лицензия [11], выданная Московской городской комиссией по лицензированию медицинской деятельности, свидетельствует о разрешении на ведение медицинской деятельности с 23.12.1993 года.

Договоры аренды зданий [16, 17. 18. 19.20] свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, является владельцем сети клиник «Алена», расположенных почти во всех районах Москвы. Также представлены договоры [21-26], подтверждающие реальное оказание (стоматологических) услуг.

Также представлены договоры [21-26], подтверждающие реальное оказание стоматологических услуг.

Лицо, подавшее возражение, начиная с 2003 года ведет совместную деятельность с Некоммерческим партнерством Физкультурно- оздоровительным комплексом «Русский клуб», где оно оказывает оздоровительные процедуры, а также услуги солярия [15].

Об информированности российских потребителей о деятельности ООО Фирма «Алена» свидетельствуют публикации на различных сайтах, администратором которых является лицо, подавшее возражение. За двадцать лет работы сеть клиник приобрела большую клиентскую базу, а также известность среди потребителей медицинских услуг.

Агентские договоры [13] на размещение рекламных конструкций подтверждают, что ООО Фирма «Алена» широко себя рекламировало.

Таким образом, право на фирменное наименование ООО Фирма «Алена» у лица, подавшего возражение, возникло раньше приоритета оспариваемого товарного знака, а фактические данные иллюстрируют осуществление хозяйственной деятельности задолго до даты подачи заявки.

Также стоит отметить, что правообладатель оспариваемого товарного знака не отрицает, что он не ведет деятельности, связанной с медицинскими услугами.

Услуги 44 класса МКТУ «услуги зубоврачебные» непосредственно являются основным видом деятельности лица, подавшего возражение. При этом стоит отметить, что эти услуги являются медицинскими услугами (соотносятся как род/вид). Данные услуги непосредственно относятся к услугам «клиники», поскольку «клиника» - это лечебное учреждение стационарного (больничного) типа, в котором лечение больных сочетается с медицинской научно-исследовательской работой и учебно-преподавательской работой (обучением студентов и повышением квалификации врачей) по соответствующим разделам практической медицины и клинических дисциплин. Как было отмечено выше, лицо, подавшее возражение, помимо стоматологических клиник по договору о совместной деятельности оказывает оздоровительные и косметические услуги на базе оздоровительного клуба, которые соотносятся с такими услугами 44 класса МКТУ как «услуги в области гигиены и косметики для людей; косметические кабинеты; салоны красоты; солярии».

Что касается товаров 05 класса МКТУ «гигиенические препараты для медицинских целей; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков», то они являются сопутствующими товарами той деятельности, которую осуществляет лицо, подавшее возражение, поскольку, они непосредственно используются при оказании медицинских (стоматологических) услуг и маркировка товаров обозначением, приобретшим определенную известность в медицинской деятельности, способна ввести потребителя в заблуждение.

Что касается товаров 03 класса МКТУ и другой части товаров 05 класса МКТУ, то данные товары не однородны деятельности ООО Фирма «Алена», и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №502108 в отношении данных товаров является ошибочным.

Исходя из вышеизложенного, регистрация оспариваемого товарного знака в части товаров и услуг произведена в нарушение положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

За 20 лет деятельности лица, подавшего возражение, известность сети клиник «Алена» среди потребителей стоматологических услуг, не вызывает сомнений.

Кроме того, все представленные сведения позволяют сделать вывод о том, что обозначение «Алена» ассоциируется с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, имеются все основания для вывода о том, что на дату подачи заявки № 2011728875 обозначение «Алена», в отношении стоматологических услуг получило определенную известность на территории Российской Федерации.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 205108 в отношении вышеуказанных товаров 05 класса МКТУ и услуг 44 класса МКТУ на имя правообладателя способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 17.02.2014, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №502108 в отношении товаров 05 класса МКТУ «гигиенические препараты для медицинских целей; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков» и части услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги; услуги зубоврачебные; клиники; услуги в области гигиены и косметики для людей; косметические кабинеты; салоны красоты; солярии».