

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 24.11.2014 против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №759308, поданное ООО Медицинский центр «УЛЬТРАДЕНТ», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Международная регистрация №759308 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 21.06.2011 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя ULTRADENT DENTAL-MEDIZINISCHE GERÄTE GMBH & CO. KG, Allemagne (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации №759308 представляет собой словесное обозначение «ULTRADENT», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем возражении от 24.11.2014 выражено мнение о том, что правовая охрана указанной международной регистрации была предоставлена на территории Российской Федерации в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- оспариваемый знак «ULTRADENT» по международной регистрации сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение,

которое было зарегистрировано в качестве юридического лица 26.11.1997, т. е. ранее даты территориального расширения на Россию;

- под фирменным наименованием ООО Медицинский центр «УЛЬТРАДЕНТ» осуществляется деятельность в сфере предоставления медицинских услуг с 1997 года по настоящее время, что подтверждается приложенными к возражению материалами;

- ООО Медицинский центр «УЛЬТРАДЕНТ» была подана заявка №2013708315 на товарный знак «ULTRADENT», в регистрации которой было отказано на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса со ссылкой на оспариваемый знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по международной регистрации №759308 недействительным полностью.

В качестве документов, подтверждающих доводы возражения, представлены копии следующих материалов:

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) ООО «УЛЬТРАДЕНТ»;

- уставные документы ООО Медицинский центр «УЛЬТРАДЕНТ»;

- документы, подтверждающие постановку на учет в налоговом органе;

- договоры на предоставление медицинских услуг, медицинской, лечебно-профилактической и стоматологической помощи, в том числе по добровольному медицинскому страхованию граждан;

- договор возмездного оказания медицинских услуг по добровольному медицинскому страхованию;

- лицензии, санитарно-эпидемиологическое заключение;

- выписки из карт пациентов;

- реклама в средствах массовой информации;

- выписка из ЕГРЮЛ от 17.02.2012;

- диплом стоматологической ассоциации России.

От представителя правообладателя, уведомленного в установленном порядке о поданном возражении и дате заседания коллегии, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступила просьба о переносе даты рассмотрения возражения в связи с ведущимися между сторонами спора переговорами о его мирном урегулировании. Аналогичная просьба поступила и от представителя лица, подавшего возражение. Просьба о переносе заседания коллегии была удовлетворена, дата рассмотрения возражения была назначена на 20.08.2015.

От лица, подавшего возражение, 19.08.2015 поступила просьба от 17.08.2015 о признании возражения от 24.11.2014 против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №759308 отозванным в связи с тем, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого знака, был заключен договор о сосуществовании товарных знаков на территории Российской Федерации, на основании которого правообладатель знака по международной регистрации №759803 предоставил лицу, подавшему возражение, письмо-согласие на регистрацию комбинированного товарного знака «УЛЬТРАДЕНТ» в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.06.2011) территориального расширения на Российскую Федерацию знака по международной регистрации №759308 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый 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 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 (отдельными элементами наименования), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг 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.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным ему правом, лицо, подавшее возражение, представило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайство от 17.08.2015 об отзыве возражения от 24.11.2014 против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №759308.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС делопроизводство по возражению от 24.11.2014 прекращается.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

прекратить делопроизводство по возражению от 24.11.2014 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №759308.