

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 поступившее 13.12.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «СПАСИБО, ДОКТОР!», г. Воронеж (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 630401, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак **СПАСИБО, ДОКТОР!** по свидетельству №630401 с приоритетом от 15.06.2016 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.09.2017 в отношении товаров 05, 10, 16 и услуг 35, 38, 42, 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве. Правообладателем товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью Коммуникационное Агентство «ИМА-пресс», г. Москва (далее – правообладатель).

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении изложено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица (пункт 2 статьи 1475 Кодекса). Общество с ограниченной ответственностью «СПАСИБО, ДОКТОР!» было зарегистрировано 08.05.2009. Следовательно, дата возникновения исключительного права на фирменное наименование – 08.05.2009. Дата приоритета товарного знака № 630401 – 15.06.2016, то есть на 6 лет позже возникновения исключительного права на фирменное наименование. Таким образом, исключительное право на противопоставленное фирменное наименование возникло раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- фирменное наименование ООО «СПАСИБО, ДОКТОР!» тождественно словесному товарному знаку «СПАСИБО, ДОКТОР!», поскольку совпадает с ним во всех элементах (даже в знаках препинания);

- основным видом деятельности ООО «СПАСИБО, ДОКТОР!» по ОКВЭД является «общая врачебная практика». Дополнительными видами деятельности, в частности, являются «торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах», «деятельность массажных салонов», «деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки»;

- в 2009, 2014 и 2017 годах лицом, подавшим возражение, были получены лицензии на осуществление медицинской деятельности. Лицензия 2017 года действует до сих пор. Таким образом, основным видом деятельности ООО «СПАСИБО, ДОКТОР!» является оказание медицинских услуг, однородных услугам 44 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 630401. Можно также говорить о том, что товары 05 и 10 классов МКТУ однородны видам деятельности ООО «СПАСИБО, ДОКТОР!», поскольку имеют сходное назначение (укрепление и сохранение здоровья) и круг потребителей (лица, заботящиеся о своём здоровье). Эта однородность конституируется тождеством товарного знака и фирменного наименования;

- в качестве подтверждения реального осуществления медицинской деятельности под фирменным наименованием ООО «СПАСИБО, ДОКТОР!» до даты приоритета спорного товарного знака прилагаются следующие документы: 1) документы на поставку медицинского оборудования от 2011 года; 2) договоры на оказание медицинских услуг за 2009–2010 годы (одни из первых договоров на оказание медицинских услуг, а также акты на оказание таких услуг); 3) сохранённую с помощью сервиса Web Archive копию старого сайта spasibodoctor.narod.ru от 21.11.2010 (доказательством того, что это сайт лица, подавшего возражение, является номер лицензии, который приводится в верхней части страницы, а также указанный на сайте адрес организации (на приведённой странице видно как дату начала нашей деятельности – ноябрь 2009 года, так и характер оказываемых услуг – медицинские); 4) договоры на регистрацию домена и создание сайта от 2016 года (в результате был создан ныне действующий сайт spasibodoctorvrn.ru, на котором можно ознакомиться со специалистами, ценами, а также записаться на приём); 5) договоры на рекламу и оказание справочных услуг за 2010–2015 годы (как минимум с 2010 года активно продвигается медицинская организация в различных СМИ: например, на объявлениях в газете «Аргументы и факты» предлагаются услуги в области неврологии, лечебного массажа, иглорефлексотерапии и др.); 6) приказы о приёме на работу сотрудников от 2009 года (в частности, на позиции «врач-мануальный терапевт» и «врач-рефлексотерапевт»);

- заинтересованность лица, подавшего возражения, заключается в том, что им осуществляется хозяйственная деятельность в той же сфере рынка, в отношении которой зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 630401, а именно в сфере медицинских услуг, при этом фирменное наименование является тождественным оспариваемому знаку.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку для товаров 05, 10 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие документы (копии):

- 1) Сведения о товарном знаке по свидетельству № 630401 из открытых реестров Роспатента на 6 л.
- 2) Выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «СПАСИБО, ДОКТОР!» на 12 л.
- 3) Сканы лицензий на осуществление медицинской деятельности от 2009, 2014 и 2017 гг. на 10 л.
- 4) Документы на поставку медицинского оборудования от 2011 года на 4 л.
- 5) Договоры на оказание медицинских услуг за 2009–2010 годы на 10 л.
- 6) Сохранённая от 21.11.2010 копия страницы spasibodoctor.narod.ru на 1 л.
- 7) Договоры на регистрацию домена и создание сайта от 2016 года на 8 л.
- 8) Договоры на рекламу и оказание справочных услуг за 2010–2015 годы на 33 л.
- 9) Приказы о приёме на работу сотрудников от 2009 года на 3 л.
- 10) Награды, присуждённые клинике и её сотрудникам, на 6 л.
- 11) Сведения о заявке на регистрацию товарного знака № 2021733043 на 2 л.
- 12) Сведения о заявке на регистрацию товарного знака № 2021731808 на 2 л.
- 13) Информация о сайте spasibodoctorvrn.ru (скриншот главной страницы + сведения из WhoIs) на 4 л.
- 14) Скриншоты аккаунтов «Спасибо, Доктор!» в социальных сетях на 12 л.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, мотивированный следующими доводами.

- довод возражения о том, что товарный знак и фирменное наименование являются тождественными, неправомерен, поскольку в состав фирменного наименования включается также указание на организационно-правовую форму «Общество с ограниченной ответственностью», которое отсутствует в товарном знаке. Таким образом, между товарным знаком и фирменным наименованием может быть признано только сходство;

- возможность смешения товарного знака в обороте определяется видами деятельности, осуществляемыми на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака. Требование об обязательном использовании

фирменного наименования (фактическое осуществление деятельности) до даты приоритета товарного знака (знака обслуживания) при осуществлении деятельности, однородной товарам (услугам), для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания), следует из системного толкования положений пункта 6 статьи 1252, пункта 8 статьи 1483 Кодекса и статьи 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года. Установление факта использования фирменного наименования обусловлено необходимостью определения вероятности смешения потребителем спорного товарного знака (знака обслуживания) с противопоставленным фирменным наименованием;

- в возражении не представлено ни одного допустимого, достоверного и относимого доказательства, подтверждающего осуществление им действий, связанных с введением им в гражданский оборот товаров 05 и 10 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- единственный договор №Е-406 от 23.02.2011 г. касается поставки одной единицы товара «массажный стол», который не содержится в перечне оспариваемого товарного знака №630401. Перечень товаров и услуг, в отношении которых лицо, подавшее возражение, требует признать регистрацию неправомерной, является достаточно обширным, однако указанный товар в нем не упоминается. Три договора за 2009 и 2010 годы могут быть признаны в качестве доказательства оказания услуг по осуществлению «мануальной терапии», при этом перечень услуг 44 класса МКТУ оспариваемого товарного знака является более обширным;

- представление лицензий, выписки из ЕГРЮЛ с указанием видов деятельности, доказательства приема на работу специалистов, а также копий сайта не подтверждают реальное осуществление им указанных в них видов деятельности, что не позволяет их рассматривать ни в качестве основания для признания неправомерной предоставления правовой охраны товарному знаку №630401, ни в качестве доказательств заинтересованности в оспаривании регистрации. Таким образом, лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства реального

использования им своего фирменного наименования в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака №630401, а также достоверных и допустимых доказательств оказания им услуг, приведенных в перечне 44 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №630401.

На основании вышеизложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе действие товарного знака по свидетельству №630401.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (15.06.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное буквами русского алфавита словесное обозначение «СПАСИБО, ДОКТОР!».

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны данному товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05, 10 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, ввиду его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса на основании сходства до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его отдельными элементами; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, являются однородными.

Анализ материалов возражения с учетом приложенных документов (2-14) показал следующее.

Из представленных в возражении документов (2) следует, что Общество с ограниченной ответственностью «СПАСИБО, ДОКТОР!» было зарегистрировано в качестве юридического лица 08.05.2009 г. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на свое фирменное наименование ранее даты (15.06.2016) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак «СПАСИБО, ДОКТОР!» является тождественным отличительной части «СПАСИБО, ДОКТОР!» фирменного наименования лица, подавшего возражение, что обусловлено их полным совпадением во всех элементах.

При этом следует отметить, что факт имеющегося более раннего исключительного права на фирменное наименование с учетом тождества его части с оспариваемым товарным знаком, еще не является основанием для признания знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Для этого необходимо установить однородность сравниваемых товаров/услуг, в отношении которых используется фирменное наименование и действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации в гражданском обороте.

В результате оценки имеющихся в материалах дела доказательств коллегией установлено, что совокупность представленных лицом, подавшим возражение, документов свидетельствует об использовании фирменного наименования ООО «СПАСИБО, ДОКТОР!» при оказании этим лицом медицинских услуг.

Основным видом деятельности ООО «СПАСИБО, ДОКТОР!» согласно выписке из ЕГРЮЛ (2) является общая врачебная практика. В качестве дополнительных видов деятельности, в частности, указаны такие виды услуг как деятельность массажных салонов, а также деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

С целью оказания медицинских услуг лицом, подавшим возражение, были получены лицензии (3) на осуществление медицинской деятельности, было закуплено медицинское оборудование (массажный стол) согласно договору (4), заключены договоры на рекламу, установку рекламных конструкций и оказание справочных услуг (8). Также представлена распечатка страницы сайта <http://spasibodoctor.narod.ru> (6) по состоянию на 21 ноября 2010, полученная с помощью сервиса Web Archive, на которой имеется информация о видах медицинских услуг лица, подавшего возражение, и другие материалы.

Для подтверждения фактической деятельности под фирменным наименованием в возражении представлены договоры (5) об оказании услуг мануального терапевта, которые являются медицинскими услугами (см., например, Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. №804н «Об

утверждении номенклатуры медицинских услуг»), что правообладателем не оспаривается в отзыве.

Указанная деятельность под фирменным наименованием ООО «СПАСИБО, ДОКТОР!» с учетом высокой степени сходства этого наименования с оспариваемым товарным знаком признана коллегией однородной следующим услугам 44 класса МКТУ: «ваксинг; маникюр; восковая депиляция; советы по вопросам здоровья; услуги оптиков; услуги домов для выздоравливающих; ортодонтия; помощь зубоврачебная; служба банков крови; дома с сестринским уходом; услуги нетрадиционной медицины; служба санитарная; помощь акушерская; лечение гомеопатическими эссенциями; хирургия пластическая; помощь медицинская; массаж; консультации по вопросам фармацевтики; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; физиотерапия; больницы; прокат медицинского оборудования; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги бальнеологических центров; имплантация волос; услуги по исправлению дефектов речи; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; услуги медицинских клиник; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными; диспансеры; услуги психологов; мануальная терапия [хиропрактика]; хосписы; услуги телемедицины; услуги терапевтические; логопедия; услуги в области ароматерапии; стоматология; центры здоровья; паллиативная помощь; услуги ортодонтические; осеменение искусственное; санатории; дезинтоксикация токсикоманов»», что обусловлено их отнесением к одной родовой группе медицинских услуг по лечению и профилактике различных заболеваний, общим назначением (укрепление здоровья человека), условиями их предоставления (медицинские учреждения) и кругом потребителей. При этом следует отметить, что услуги «ваксинга, маникюра и восковой депиляции» оспариваемой регистрации следует признать однородными медицинской деятельности, поскольку они могут быть оказаны не только салонами красоты, но и медицинскими клиниками. В частности, услуга маникюра – это не только уход за руками, но и лечение болезней ногтей и кожи ладоней, которым занимается

специальный врач. Что касается ваксинга и восковой депиляции (что по сути одно и то же), то эта услуга предполагает определенные манипуляции и воздействие на кожу и волосяной покров человека на разных участках его тела, что требует от лиц, оказывающих эту процедуру специального медицинского образования. В отношении советов по вопросам здоровья коллегия отмечает, что указанные услуги непосредственно связаны с медицинскими услугами, которые направлены на укрепление здоровья человека. Консультации по вопросам фармацевтики и услуги фармацевтов корреспондируют медицинским услугам, поскольку они взаимосвязаны между собой, являются взаимодополняемыми и предназначены для достижения общей цели – сохранение здоровья человека.

Совокупность представленных материалов свидетельствует об участии юридического лица в гражданском обороте под фирменным наименованием ООО «СПАСИБО, ДОКТОР!» при оказании медицинских услуг ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака «СПАСИБО, ДОКТОР!», что могло привести к смешению сравниваемых средств индивидуализации в отношении однородных услуг.

Таким образом, в результате рассмотрения возражения установлено, что исключительное право на фирменное наименование возникло у его обладателя ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак тождественен части фирменного наименования, деятельность, осуществляемая под фирменным наименованием, однородна части услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак.

Наличие совокупности указанных факторов является основанием для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса для части вышеуказанных услуг 44 класса МКТУ.

В отношении остальных услуг 44 (ветеринарная помощь, услуги домов отдыха, уход за комнатными животными) и всех товаров 05 и 10 классов МКТУ, для которых также в возражении испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, необходимо отметить следующее.

Сравниваемые услуги имеют разный вид, разное назначение (лечение животных, уход за ними, отдых – в одном случае, лечение болезней человека – в другом), разные условия их оказания (ветеринарная клиника или пансион для животных, загородная гостиница с номерами разной комфортности – в одном случае, медицинское учреждение – в другом) и, соответственно, разный круг потребителей. При этом следует отметить, что дома отдыха представляют собой учреждения туризма и отдыха, в которых предлагаются услуги проживания в комфортных условиях сроком от 7 дней до месяца и которые не предлагают никаких медицинских услуг, так как они предназначены для проживания здоровых людей. Дом отдыха не является медицинским учреждением, в отличие от санаториев и здравниц (см., например, <https://ru.wikipedia.org>).

Товары 05, 10 классов МКТУ оспариваемой регистрации также не признаны коллегией однородными медицинским услугам мануальных терапевтов, оказываемым под фирменным наименованием, поскольку производство товаров и оказание услуг представляют собой совершенно разные виды деятельности, которые по причине их разной природы никак не могут относиться к одному источнику происхождения. В одном случае это производственная деятельность, в другом – сфера услуг. При этом следует отметить, что производство таких товаров как лекарственные препараты, гигиенические средства, детское питание, препараты для уничтожения различных паразитов, а также медицинское оборудование, требует специальных условий, наличия соответствующей производственной базы и специальных знаний в этих областях производства, которыми не обладают медицинские клиники, в рассматриваемом случае – организация, оказывающая услуги по лечению позвоночника.

Кроме того, ввиду того, что в возражении не содержится сведений о подтвержденной интенсивной и длительной медицинской деятельности ООО “СПАСИБО, ДОКТОР!” под своим фирменным наименованием отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю/лицу, оказывающему услуги.

Также коллегия не может согласиться с доводом возражения о том, что все товары 05 и 10 классов МКТУ имеют сходное назначение (укрепление и сохранение здоровья) и круг потребителей (лица, заботящиеся о своём здоровье) с медицинской деятельностью лица, подавшего возражение.

В частности, товары 05 класса МКТУ, не являющиеся лекарственными средствами, например, гигиенические средства, медикаменты для ветеринарных целей, противопаразитарные средства, имеют иное назначение (для гигиенических целей, для ухода за животными, для уничтожения паразитов) и, соответственно, иной круг потребителей, нежели назначение и круг потребителей медицинской организации. Потребителями товаров 10 класса МКТУ, представляющих собой медицинские приборы, инструменты и оборудование, являются, как правило, медицинские учреждения, а не рядовые потребители, заботящиеся о своем здоровье.

Кроме того, с учетом отсутствия сведений о производственной деятельности под фирменным наименованием лица, подавшего возражение, а также подачей им заявок на регистрацию товарных знаков только для услуг, не доказана заинтересованность ООО «СПАСИБО, ДОКТОР!» в оспаривании товарного знака в части товаров 05 и 10 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.12.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 630401 недействительным для услуг 44 класса МКТУ: «ваксинг; маникюр; восковая депиляция; советы по вопросам здоровья; услуги оптиков; услуги домов для выздоравливающих; ортодонтия; помощь зубоврачебная; служба банков крови; дома с сестринским уходом; услуги нетрадиционной медицины; служба санитарная; помощь акушерская; лечение гомеопатическими эссенциями; хирургия пластическая; помощь медицинская; массаж; консультации по вопросам фармацевтики; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; физиотерапия; больницы; прокат медицинского оборудования; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; услуги по оплодотворению в

пробирке; услуги бальнеологических центров; имплантация волос; услуги по исправлению дефектов речи; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; услуги медицинских клиник; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными; диспансеры; услуги психологов; мануальная терапия [хиропрактика]; хосписы; услуги телемедицины; услуги терапевтические; логопедия; услуги в области ароматерапии; стоматология; центры здоровья; паллиативная помощь; услуги ортодонтические; осеменение искусственное; санатории; дезинтоксикация токсикоманов».