

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 25.04.2022, поданное ООО Медицинским центром «Невро-Мед», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723406, при этом установлено следующее.

НефроМед
выбирая лучшее

Регистрация товарного знака « выбирая лучшее» с приоритетом от 29.01.2019 по заявке №2019703020 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.08.2019 за №723406. Правообладателем товарного знака по свидетельству №723406 является ООО «АШЛИН», Санкт-Петербург (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 44 класса МКТУ «услуги медицинских клиник; помощь медицинская; услуги гемодиализа».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.04.2022, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству №723406 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительного



права на товарный знак «» по свидетельству №223559 с приоритетом от 20.03.2000 в отношении услуг 42 класса МКТУ «медицинская помощь»;

- в противопоставленном товарном знаке свидетельству №223559 основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «НЕВРО-МЕД», так как, во-первых, буквы «НМ» не имеют характерного графического исполнения и являются слабым элементом указанного противопоставления, во-вторых, изобразительный элемент не воспроизводится потребителями при произношении указанного противопоставления;

- оспариваемый товарный знак ассоциируется с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком по свидетельству №223559, поскольку указанные товарные знаки содержат в себе фонетически и визуально сходные словесные элементы «НефроМед»/«НЕВРО-МЕД»;

- услуги 44 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №723406, являются однородными услугам 44 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставляемый товарный знак по свидетельству №223559, так как сравниваемые услуги относятся к услугам общемедицинским и лечебно-профилактическим, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;

- лицо, подавшее возражение, непрерывно ведет свою деятельность по предоставлению медицинских услуг с использованием обозначения «Невро-Мед» в своем фирменном наименовании с 2016 года, а до этого данное обозначение

использовалось его правопродшественником – ЗАО Медицинским центром «Невро-Мед», Москва, которое было зарегистрировано 27.01.1994 в качестве юридического лица;

- лицо, подавшее возражение, также как и его правопродшественник, активно ведет хозяйственную деятельность с использованием обозначения «Невро-Мед», что подтверждается документами, приложенными к возражению (приложения №№7-20);

- согласно сведениям ЕГРЮЛ ООО Медицинский центр «Невро-Мед» имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности №ЛО-77-01-013582 от 30.11.2016 (приложение №6);

НефроМед

- оспариваемый товарный знак « выбирая лучшее» является сходным до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования ООО Медицинского центра «Невро-Мед», право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого обозначения;

- использование сходного до степени смешения товарного знака другим лицом способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги: потенциальный потребитель может воспринимать товарный знак по свидетельству №723406 и индивидуализируемые им услуги как оказываемые лицом, подавшим возражение;

- лицом, подавшим возражение, были приложены дополнительные документы об известности обозначения «Невро-Мед» (приложения №21-23).

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723406 недействительным полностью на основании пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации лица, подавшего возражения;

2. Копия свидетельства о постановке на учет лица, подавшего возражение, в налоговом органе;

3. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц в отношении лица, подавшего возражения, по состоянию на 18.04.2022, сформированная в электронном виде на официальном сайте ФНС России в сети Интернет;

4. Копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 в отношении ЗАО МЦ «Невро-Мед»;

5. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц в отношении правопреемника лица, подавшего возражение (ЗАО МЦ «Невро-Мед»), по состоянию на 18.04.2022, сформированная в электронном виде на официальном сайте ФНС России в сети Интернет;

6. Копия лицензии лица, подавшего возражения, на осуществление медицинской деятельности;

7. Выборка договоров (копии) об оказании медицинских услуг за 2014 год;

8. Выборка договоров (копии) об оказании медицинских услуг, а также документов, подтверждающих оказание услуг по указанным договорам (талонов к амбулаторным картам) за 2015 год;

9. Выборка договоров (копии) об оказании медицинских услуг, а также документов, подтверждающих оказание услуг по указанным договорам (талонов к амбулаторным картам) за 2016 год;

10. Выборка договоров (копии) об оказании медицинских услуг, а также документов, подтверждающих оказание услуг по указанным договорам (талонов к амбулаторным картам и актов к договорам) за 2017 год;

11. Выборка договоров (копии) об оказании медицинских услуг, а также документов, подтверждающих оказание услуг по указанным договорам (талонов к амбулаторным картам и актов к договорам) за 2018 год;

12. Выборка договоров (копии) об оказании медицинских услуг, а также документов, подтверждающих оказание услуг по указанным договорам (акты об оказании услуг) за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016 годы;

13. Копия налоговой декларации лица, подавшего возражение, за 2016 год;

14. Копия налоговой декларации лица, подавшего возражение, за 2017 год;
15. Копия налоговой декларации лица, подавшего возражение, за 2018 год;
16. Копия налоговой декларации лица, подавшего возражение, за 2019 год;
17. Копия лицензии на медицинскую деятельность ЗАО МЦ «Невро-Мед» за период с 1996 по 1999 годы;
18. Копия лицензии на медицинскую деятельность ЗАО МЦ «Невро-Мед» за период с 1999 по 2002 годы;
19. Копия лицензии на медицинскую деятельность ЗАО МЦ «Невро-Мед» за период с 2002 по 2007 годы;
20. Копия лицензии на медицинскую деятельность ЗАО МЦ «Невро-Мед» за период с 2008 по 2013 годы;
21. Копия договора на оказание рекламных услуг № 10 от 23.05.2011 с приложениями, дополнительными соглашениями, актами оказанных услуг и платежными документами;
22. Копия договора на оказание рекламных услуг № 20 от 01.07.2016 с приложениями, дополнительными соглашениями, актами оказанных услуг и платежными документами;
23. Копия договора на оказание рекламных услуг № Ру-210318 от 21.03.2018.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 19.05.2022 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 05.07.2022.

Правообладателем 20.06.2022 был направлен отзыв по мотивам поступившего 25.04.2022 возражения, в котором он отмечал следующее:

- на дату подачи возражения противопоставленный товарный знак по свидетельству №223559 прекратил своё действие в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак, о чём имеется запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 24.02.2021;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №723406 не является сходным до степени смешения с противопоставляемым товарным знаком по свидетельству

№223559, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №723406 прочитывается как [НЕФРОМЕД ВЫБИРАЯ ЛУЧШЕЕ], в то время как противопоставленный товарный знак по свидетельству №223559 имеет звучание [НМ НЕВРОМЕД], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разный состав согласных и гласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №723406 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №223559 различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того, в состав противопоставленного товарного знака входит оригинальный изобразительный элемент, который обращает на себя внимание потребителей;

- правообладатель указывает на то, что услуги 44 класса МКТУ оспариваемого товарного знака не являются однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №223559, так как сравниваемые услуги различаются по своему назначению, сфере применения и кругу потребителей;

- правообладатель использует товарный знак по свидетельству №723406 исключительно в отношении услуг гемодиализа по системе ОМС самостоятельно и через дочерние компании, в том числе через ООО «Нефромед»;

- деятельность правообладателя ведется в различных регионах Российской Федерации (Санкт-Петербург, Астрахань, Иваново, за исключением города Москвы). Всего на территории Российской Федерации расположены 33 медицинских центра;

- ООО «Нефромед» включено в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС), оказывает специализированную медицинскую помощь по нефрологии (программный гемодиализ) гражданам Российской Федерации бесплатно по полису ОМС, в соответствии с программами государственных гарантий;

- ООО «Нефромед» оказывает услуги гемодиализа под товарным знаком по свидетельству №723406 на основании договоров о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, заключенных с территориальными фондами различных регионов Российской Федерации (Тюмень, Чита и другие);

- услуги, оказываемые правообладателем оспариваемого товарного знака, и услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, не являются однородными, так как правообладатель оказывает исключительно услуги по гемодиализу (метод заместительной почечной терапии, который проводят при помощи диализного аппарата «искусственная почка»), в то время как лицо, подавшее возражение, предоставляет услуги по неврологии, эпилептологии, сомнологии, психиатрии, ортопедии, нейроофтальмологии, клинической генетики, нейропсихологии и гастроэнтерологии;

- правообладатель не находит мотивированным довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого обозначения основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о широкой известности российским потребителям как самого лица, подавшего возражение – ООО Медицинского центра «Невро-Мед», так и соответствующих услуг, которые бы оказывались данным лицом в значительных объемах в течение достаточно длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и подтверждали бы их восприятие потребителями исключительно в неразрывной ассоциативной связи между собой. К возражению не приложены какие-либо доказательства, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение – с ООО Медицинским центром «Невро-Мед» (например, не представлен социологический опрос, который показал бы, что потребители путают сравниваемые обозначения при заказе медицинских услуг).

К отзыву правообладателем были приложены следующие материалы:

24. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АШЛИН»;

25. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦЕНТРЫ ДИАЛИЗА АВИЦЕННА»;

26. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «НЕФРОМЕД»;

27. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «КУПЧИНСКИЙ ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОГО ДИАЛИЗА»;

28. Запись о прекращении действия товарного знака по свидетельству №223559;

29. Договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию: г. Тюмень от «10» января 2022 г. № 75омс; г. Ханты-Мансийск «01» апреля 2022 г. № 169.ОМС; г. Кемерово от 01.01.2022 года №162; г. Чита от 01.01.2022 года №167; г. Омск «30» декабря 2021 г. №б/н; г. Астрахань от 01.01.2022 года №0323700000000000;

30. Лицензия от 19.08.2019 года №ЛО-58-01-002272; от 17.08.2018 г. №ЛО-47-01-001942; лицензия № ЛО-72-01-003365 от 08.05.2020 года; лицензия от 23.10.2018 года №ЛО-78-01-009291; лицензия № ЛО41 -00110-77/00384233 от 16.10.2019 года;

31. Договор на оказание услуг по созданию веб-сайта №31 от 15.10.2018 года;

32. Распечатка из открытых реестров о владельце доменного имени (<https://www.nic.ru/whois/?searchWord=nephromed.ru>);

33. Отзывы пациентов о диализном центре «Нефромед»;

34. Скриншоты сайта <https://nephromed.ru/>;

35. Договоры №Р-502 от 08.07.2021 года на изготовление и монтаж рекламной продукции; договор оказания услуг №138 от 21.04.2021 года; договор аренды №21/06 от 21.06.2021 года;

36. Фотографии действующих медицинских центров, оказывающих услуги гемодиализа под товарным знаком по свидетельству №706223 с указанием местонахождения центров;

37. Скриншоты поисковых страниц с результатами выдачи по запросам «Нефромед» и «Невромед».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.01.2019) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №723406 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) смысловое сходство определяется 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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

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 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №723406 представляет собой

комбинированное обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде вытянутой полосы, и из словесных элементов «НефроМед», «выбирая лучшее», выполненных стандартными шрифтами заглавными и строчными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 44 класса МКТУ «услуги медицинских клиник; помощь медицинская; услуги гемодиализа».

Наиболее значимым элементом оспариваемого товарного знака является элемент «НефроМед», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

В качестве основания для признания недействительным предоставления

правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству

№723406 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительного



права на товарный знак « » по свидетельству №223559 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №723406 и зарегистрирован в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ «медицинская помощь».

Также коллегией принято во внимание то обстоятельство, что основанием для подачи возражения, в том числе, явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №723406 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723406 в отношении услуг 44 класса МКТУ по основаниям, указанным в пунктах 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Коллегия отмечает, что на дату (06.08.2022) рассмотрения возражения были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены ранее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №223559 прекратила своё действие в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак, о чём имеется запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 24.02.2021.

Таким образом, принимая во внимание изложенное можно сделать вывод о том, что основания, изложенные в возражении, о несоответствии оспариваемого

товарного знака по свидетельству №723406 пункту 6 статьи 1483 Кодекса, могут быть сняты.

Учет таких обстоятельств предусмотрен пунктом 2 статьи 1512 Кодекса.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №723406 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

Что касается довода возражения о том, что оспариваемое обозначение не соответствует пункту 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия сообщает следующее.

Для того чтобы сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в данном случае, требуется наличие 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).

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя.

ООО Медицинский центр «Невро-Мед» зарегистрировано и осуществляет деятельность с 25.10.2016, с той же даты в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о фирменном наименовании Общества, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации, свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе и копией выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО МЦ «Невро-Мед» (приложения №№1-3).

При этом ООО Медицинский центр «Невро-Мед» является правопреемником ЗАО Медицинский Центр «Невро-Мед» (ОГРН: 1027700009150, дата присвоения ОГРН: 08.07.2002, ИНН: 7705043422), зарегистрированного и осуществлявшего деятельность с 27.01.1994 (копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированным до 01.07.2002, копия выписки ЕГРЮЛ в отношении ЗАО МЦ «Невро-Мед» (приложения №№ 4 - 5)).

После того, как ЗАО Медицинский центр «Невро-Мед» в результате реорганизации в форме преобразования в ООО Медицинский центр «Невро-Мед» 25.10.2016 получило право на фирменное наименование, оно продолжило оказывать медицинские услуги под обозначением «Невро-Мед», сходным с оспариваемым товарным знаком «НефроМед». Подтверждением указанной деятельности являются представленные лицом, подавшим возражение, документы и материалы (приложения №№6, 10, 11, 12).

Право на фирменное наименование у ООО Медицинского центра «Невро-Мед» возникло с даты его регистрации в качестве юридического лица, а именно, 25.10.2016, т.е. ранее даты приоритета (29.01.2019) товарного знака по свидетельству №723406.

Фирменное наименование лица, подавшего возражения, включает словесный элемент «Невро-Мед», который является фонетически сходным с основным индивидуализирующим элементом «НефроМед» оспариваемого товарного знака. Так, сравниваемые словесные элементы прочитываются как [НЕВРОМЕД]/[НЕФРОМЕД], различаются только на одну букву «ф», что свидетельствует о высокой степени их фонетического сходства.

Сравниваемое оспариваемое обозначение и фирменное наименование выполнены буквами одного алфавита, что обуславливает вывод об их визуальном сходстве.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении оспариваемого обозначения, анализ по семантическому сходству оспариваемого обозначения и противопоставленного фирменного наименования провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые оспариваемое обозначение и фирменное наименование, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Однородность услуг, которые оказывались лицом, подавшим возражение, с услугами 44 класса МКТУ «услуги медицинских клиник; помощь медицинская; услуги гемодиализа», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, обусловлены принадлежностью их к одной родовой и видовой группе услуг, относящихся к услугам общемедицинским и лечебно-профилактическим, одним назначением, условиями оказания этих услуг в больницах и кругом потребителей – лиц, которым требуется лечение.

Таким образом, совокупность представленных материалов, подтверждает оказание лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием «Невро-Мед», сходным с оспариваемым словесным товарным знаком, до даты его приоритета, услуг, однородных услугам 44 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что позволяет установить несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №723406 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 44 класса МКТУ.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, то необходимо отметить следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения

потребителя в заблуждение относительно производителя товара/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

В ходе анализа представленных документов коллегией было установлено следующее. Ни из представленной копии лицензии лица, подавшего возражения, на осуществление медицинской деятельности (приложение №6), ни из договоров об оказании медицинских услуг (приложения №№ 10-12), ни из налоговых деклараций лица, подавшего возражение (приложения №№ 14-16), равно как из договора на оказание рекламных услуг № Ру-210318 (приложение №23) нельзя сделать вывод о том, каким именно обозначением маркировались данные услуги. Также коллегия отмечает, что из представленных документов не усматривается, какое количество потребителей знает об обозначении «Невро-Мед» и ассоциирует с ООО Медицинским центром «Невро-Мед».

Вниманию коллегии не были представлены сведений об объемах предоставляемых услуг, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком; о территории распространения услуг, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком; о длительности использования обозначения «Невро-Мед» для маркировки услуг 44 класса МКТУ, о степени информированности потребителей об обозначении «Невро-Мед», включая результаты социологических опросов.

Коллегия обращает внимание, что лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые бы приводили к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №723406 у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и обозначением лица, подавшего возражение, как происходящими из одного

источника. Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не является убедительным.

Правообладателем 12.08.2022 было представлено обращение на имя руководителя Роспатента, доводы которого уже были проанализированы по тексту заключения выше и не требуют дополнительных пояснений со стороны коллегии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.04.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723406 недействительным полностью.