

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, рассмотрела возражение от 30.03.2011, поданное ООО «ПетроДент» и Ко, Санкт-Петербург (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №400818, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2009709688/50 с приоритетом от 24.04.2004 произведена 10.02.2010 за №400818 на имя ООО «ПетроДент СПб», Санкт-Петербург (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение в виде изображения щита с расположенными внутри стилизованными изображениями букв «р» и «d», под которым расположен словесный элемент «PETRODENT», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.03.2011 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне, ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в качестве юридического лица 27.03.2008, т.е. ранее даты

приоритета товарного знака по свидетельству №400818. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак нарушает возникшее ранее право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

Возражение аргументировано следующими доводами:

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и различительной части фирменного наименования показывает их сходство до степени смешения;

- в соответствии с уставом ООО «ПетроДент» и Ко осуществляет, в том числе следующую деятельность: оптовая и розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, торговля медицинской техникой, медицинским оборудованием, медицинскими препаратами, закупка и реализация лекарственных средств;

- ООО «ПетроДент» и Ко по основному виду деятельности присвоен код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности(ОКВЭД): 51.18.1 – деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими товарами, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, однородных услугам, оказываемым лицом, подавшим возражение;

- правообладатель оспариваемого знака и лицо, подавшее возражение, являются торговыми организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере оптовой торговли медицинскими изделиями, и наличие регистрации №400818 создает столкновение интересов двух хозяйствующих субъектов.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- свидетельство о государственной регистрации ООО «ПетроДент» и Ко на 1 л. [1];

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на 1 л. [2];

- распечатки карточки ООО «ПетроДент» и Ко из поисковых систем Интернета на 5 л. [3];

- распечатка сведений об ООО «ПетроДент» и Ко из информационно-поисковой системы на 3 л. [4];
- договор аренды от 27.03.2008 на 1 л. [5];
- опись вложения в ценное письмо от 28.04.2008 в адрес МИ ФНС России №17 по Санкт-Петербургу на 1л. [6];
- письмо от 29.10.2008 в адрес МИ ФНС России №17 по Санкт-Петербургу на 1л. [7];
- приказ №3 от 25.11.2008 на 1 л.[8];
- выписка из Устава ООО «ПетроДент» и Ко, 2009 на 5 л.[9];
- распечатка сведений об ООО «ПетроДент СПб» из информационно-поисковой системы на 3 л.[10];
- уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 28.03.2008 на 1 л.[11];
- распечатки с сайтов на 6 л.[12];
- письмо- предупреждение о недопустимости неправомерного использования товарного знака на 3 л. [13].

На заседании коллегии дополнительно были представлены копии следующих документов:

- заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности на 1 л.[14];
- справка-подтверждение основного вида экономической деятельности на 1 л.[15];
- уведомление от 15.04.2009 о присвоении ООО «ПетроДент» и Ко кодов ОКПО. ОКАТО и т.д. на 1 л.[16].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный следующими доводами.

Общество с ограниченной ответственностью «ПетроДент СПб» было зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 17 апреля 2008 года. В

соответствии со своей уставной деятельностью правообладатель осуществляет оптовую и розничную торговлю медицинскими товарами, изделиями медицинской техники, ортопедическими изделиями, сопровождая свою хозяйственную деятельность зарегистрированным в соответствии с ГК РФ товарным знаком «PETRODENT» по свидетельству №400818.

Зарегистрированный за №400818 товарный знак был разработан по заказу учредителя ООО «ПетроДент СПб» и его генерального директора Козлова А.А. Словесный элемент товарного знака совпадает с оригинальной частью фирменного наименования правообладателя.

В распоряжении ООО «ПетроДент СПб» по договору цессии от 12.12.2008г. на правах собственности находится доменное имя www.petrodent.ru, которое оно использует в своей хозяйственной деятельности.

В качестве подтверждения хозяйственной деятельности правообладателя в приложении к настоящему отзыву представлены копии контрактов с иностранными контрагентами, а также копии муниципальных договоров на поставку продукции (товаров, работ, услуг), в том числе, для муниципального заказчика.

Информация рекламного характера о правообладателе, наряду с другими участниками этого сегмента рынка, на протяжении ряда лет, начиная с 2009 года, публикуется в отраслевых информационных бюллетенях.

Приведенные сведения наглядным образом иллюстрируют реальную хозяйственную деятельность, осуществляемую правообладателем.

В возражении оспаривается правовая охрана товарного знака «PETRODENT» на основании несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, согласно которому не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы к качеству товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования), права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В рамках указанного мотива лицом, подавшим возражение, были представлены документы, из которых следует, что право на фирменное наименование у ООО «ПетроДент» и Ко возникло с момента его регистрации в качестве юридического лица, а именно: с 27.03.2008г.

Следует также признать, что словесный элемент «PETRODENT» оспариваемого товарного знака сходен с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение – ООО «ПетроДент» и Ко.

При изучении представленных к возражению документов, а именно: Устава ООО «ПетроДент» и Ко (новая редакция) выявлено, что деятельность, которую могло бы осуществлять на основании уставных документов ООО «ПетроДент» и Ко можно охарактеризовать как торговля (оптовая и розничная) фармацевтическими, медицинскими, парфюмерными, косметическими товарами, торговля изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями.

Вид деятельности, на который ООО «ПетроДент» и Ко получило разрешение путем регистрации в качестве юридического лица, по однородности может быть соотнесен только с одним видом услуг 35 класса МКТУ, а именно: услуги по продвижению товаров (для третьих лиц). Данные услуги в виде одной позиции, в том числе, находятся в перечне зарегистрированного товарного знака №400818.

По мнению правообладателя товарного знака по свидетельству №400818, материалы возражения не позволяют установить фактическое использование лицом, подавшим возражение, фирменного наименования для индивидуализации, как своего юридического лица, так и выпускаемых им товаров (предоставляемых услуг), однородных товарам/услугам оспариваемого товарного знака по свидетельству №400818, до даты его приоритета.

Сведения о государственной регистрации юридического лица, постановке на учет в налоговом органе, копия устава, распечатки карточек компании ООО «ПетроДент» и Ко из разных поисковых Интернет-систем, договор аренды (для использования помещения под офис) и другие представленные к возражению документы, по мнению правообладателя, не показывают реальное и действительное осуществление ООО «ПетроДент» и Ко хозяйственной

деятельности в сегменте рынка по выпуску товаров и предоставлению услуг, однородных товарам и услугам 05 и 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №400818.

К отзыву правообладателя приложены копии следующих документов:

- устав ООО «ПетроДент СПб», свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ПетроДент СПб», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ПетроДент СПб», свидетельство о внесении записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ по ООО «ПетроДент СПб», выписка из ЕГРЮЛ о правообладателе;
- договор на оказание услуг от 20.02.2006г. по разработке фирменного стиля для наименования ПетроДент между А.А. Козловым и И.И. Белецким;
- договор цессии №1 от 12.12.2008г. и сведения о регистрации доменного имени www.petrodent.ru;
- информационные бюллетени журнала Медитех с информацией о правообладателе;
- контракты №001 от 10 января 2009 г., №002 от 21 декабря 2009 г., №003 от 01 января 2011 г., заключенные между компанией Фридрих Хубер аэронова ГмбХ и Ко, Германия и ООО «ПетроДент СПб» на закупку товаров;
- контракт № 001 от 01 декабря 2010 г., заключенный между компанией КВАТЕР Корпорейшин, Корея и ООО «ПетроДент СПб» на закупку товаров;
- муниципальные контракты №2/09, №3/09, №4/09, №7/09 на поставку стоматологических материалов и принадлежностей для зубного протезирования от 06.02.2009г., заключенные между Муниципальным учреждением здравоохранения «Стоматологическая поликлиника г. Выборга» и ООО «ПетроДент СПб».

С учетом приведенной информации правообладатель считает необоснованным утверждение лица, подавшего возражение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса, просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «PETRODENT» по свидетельству №400818 и оставить в силе его правовую охрану.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.04.2009) 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 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №400818 представляет собой выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «PETRODENT», не имеющий смыслового значения, и изобразительный элемент в виде пятиугольного щита, внутри которого размещены стилизованные изображения латинских букв «р» и «d».

Регистрация № 400818 произведена в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно: оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг с

частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака.

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 частью; правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Из представленных в возражении документов [1-2] следует, что ООО «ПетроДент» и Ко было зарегистрировано в качестве юридического лица 27.03.2008 г. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что ООО «ПетроДент» и Ко получило право на фирменное наименование ранее даты (24.04.2009) приоритета оспариваемого товарного знака, а именно: 27.03.2008.

Сравнительный анализ показал, что комбинированный товарный знак со словесным элементом «PETRODENT» является сходным с частью фирменного наименования «ПетроДент» на русском языке и «PetroDent» на английском языке.

Однако следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Как следует из представленных в возражении документов, в частности, из уставных документов ООО «ПетроДент» и Ко[9], а также в соответствии с кодом Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), присвоенным организации, деятельность лица, подавшего возражение, можно охарактеризовать как торговлю фармацевтическими, медицинскими,

парфюмерными, косметическими товарами. Указанная деятельность может быть признана однородной услугам 35 класса МКТУ: «продвижение товаров (для третьих лиц) и снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» оспариваемой регистрации.

Вместе с тем, следует отметить, что материалы возражения не содержат документального подтверждения того, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, использовало свое фирменное наименование при оказании вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ, а также иных услуг 35 класса МКТУ, являющихся однородным товарам и услугам, в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака. Возражение также не содержит никаких сведений о производимых лицом, подавшим возражение, товарах 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации №400818. Более того, согласно представленной справке о подтверждении основного вида деятельности [15] от 15.04.2009 в графе «дата начала хозяйственной деятельности» указано: деятельности нет.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №400818.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 30.03.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №400818.