

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 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 поступившее 23.06.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 542276, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЛМАЗ», г. Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 31.10.2000 по заявке № 2000727702 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.11.2002 за № 226823 в отношении услуг «обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; бани общественные; больницы; бюро похоронные; гостиницы; пансионаты; парикмахерские; уничтожение мусора; ясли детские» 42 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части услуг, зарегистрированного Роспатентом в установленном порядке 18.05.2015 за № РД0173304, исключительное право в отношении услуг «медицинский, гигиенический и косметический уход; больницы» 42 класса МКТУ

передано Обществу с ограниченной ответственностью «Стоматологическая клиника «Алмаз», г. Омск (далее – правообладатель), о чем выдано свидетельство на товарный знак № 542276.

Оспариваемый товарный знак «*АЛМАЗ*» является словесным, выполнен стандартным шрифтом с наклоном заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.06.2017, оспаривается регистрация товарного знака по свидетельству № 542276 в связи с ее несоответствием требованиям, установленным пунктами 1, 2 статьи 6, пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года № 3520-1 (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. Издательство «Юридическая литература», 22 октября 1992, № 42, ст. 2322, период действия редакции: 17.10.1992 – 26.12.2002) (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель зарегистрирован в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) 19.05.2014;

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель осуществляют деятельность больничных организаций (86.10 ОКВЭД), общую врачебную практику (86.21 ОКВЭД), стоматологическую практику (86.23 ОКВЭД) и прочую деятельность в области медицины, не включенную в другие группировки ОКВЭД;

- лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в ЕГРЮЛ ранее правообладателя на 8 лет;

- письмами от 13.04.2017 и от 18.05.2017 правообладатель заявил лицу, подавшему возражение, об использовании последним принадлежащего ему товарного знака «Алмаз» и потребовал прекращения использования или заключения лицензионного договора;

- товарный знак «АЛМАЗ» не обладает различительной способностью, представляет собой общепринятое наименование товара, а также общепринятый термин, который используется в науке, обозначает общепринятое наименование

товара определенного вида и характеризует его, указывая вид, свойство, назначение, ценность («Алмаз» – прозрачный драгоценный камень, блеском и твердостью превосходящий все другие минералы; минерал, кристаллическая полиморфная модификация углеводорода, алмаз является товаром и обращается как на внутреннем, так и на международных рынках, в частности, реализуется в ходе торгов на <http://sales.alrosa.ru/rough-diamonds/auctions/>);

- товарный знак «АЛМАЗ», зарегистрированный для индивидуализации услуг 42 класса МКТУ «Медицинский, гигиенический и косметический уход, больницы», вводит потребителей в заблуждение относительно вида и назначения услуг;

- правовая охрана товарному знаку «Алмаз» была предоставлена с нарушением статьи 7 Закона, поскольку право на фирменное наименование ООО Стоматологическая поликлиника «Алмаз» (ОГРН 1021500771808) возникло ранее приоритета товарного знака «Алмаз» –12.07.1991.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 542276 недействительным полностью.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) выписка из ЕГРЮЛ, касающаяся лица, подавшего возражение;
- (2) выписка из ЕГРЮЛ, касающаяся правообладателя;
- (3) выписка из ЕГРЮЛ, касающаяся ООО Стоматологическая поликлиника «Алмаз»;
- (4) письма правообладателя от 13.04.2017, 18.05.2017 в адрес лица, подавшего возражение.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением и представленными в дело материалами, представил отзыв по мотивам возражения, существо доводов которого сводится к следующему:

- Закон утратил силу с 1 января 2008 г., поэтому применению подлежат нормы действующего законодательства;

- ООО «АЛМАЗ» (ОГРН 5067847017211) не является заинтересованным лицом при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «АЛМАЗ», принадлежащего правообладателю;

- Управление федеральной антимонопольной службы (далее – УФАС) по Омской области, рассмотрев заявления ООО «Алмаз» (адрес: 140150, Московская обл., Раменский р-н, п. Быково, ул. Советская, д. 19), ООО «Алмаз» (адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карельская, д. 37, оф. 38), на действия ООО «Стоматологическая клиника «АЛМАЗ» (ИНН 5504246490 ОГРН 1145543020842) по признакам нарушения антимонопольного законодательства, приняло решение об отказе возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Стоматологическая клиника «АЛМАЗ» в связи с отсутствием противоправных действий;

- товарный знак «АЛМАЗ» не является общепринятым наименованием товара или услуги для 42 класса МКТУ, а так же общепринятым термином, который бы использовался при оказании медицинских, гигиенических и косметических услуг, не содержит в себе ни одного критерия позволяющего определить данный товарный знак как не обладающий различительной способностью;

- обозначение «Алмаз» применительно к стоматологическим услугам ассоциируется у потребителей исключительно с природными свойствами минерала, а именно блеском и твердостью, следовательно, не может вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг по смыслу положений;

- лицо, подавшее возражение, не предоставило доказательств заинтересованности ООО Стоматологическая поликлиника «Алмаз» (Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ), а также общеизвестности на территории Российской Федерации в 2000 году фирменного наименования ООО Стоматологическая поликлиника «Алмаз».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.06.2017, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 542276.

К отзыву приложены следующие материалы:

(5) копия свидетельства на товарный знак «АЛМАЗ»;

(6) копия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак «АЛМАЗ»;

(7) копия лицензии на осуществление медицинской деятельности ЛО-55 № 0005452;

(8) копия решения УФАС по Омской области от 17.08.2017;

(9) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, касающегося правообладателя;

(10) выписка из ЕГРЮЛ, касающаяся правообладателя.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.10.2000) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29 ноября 1995 года, регистрационный номер Министерства юстиции Российской Федерации № 989 от 08.12.1995, с изменениями, утвержденными приказом Роспатента от 19.12.1997 № 212, регистрационный № 1453 от 15.01.1998 (период действия редакции: 14.02.1998 – 09.05.2003) (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений:

не обладающих различительной способностью;

представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходных с ними до степени смешения. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца;

вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Обозначения, указанные в абзацах 2, 4, 5 и 6 настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 1.1 Правил (абзац 6) к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 1.4 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно подпункту 1.5 Правил к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов, в частности, обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.1 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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 2 статьи 7 Закона и пунктом 2.5 Правил не регистрируются в качестве товарных знаков, в частности, обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

При рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения (см. постановление от 26.03.2009 № 5/29 Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Следовательно, оценка охраноспособности оспариваемого товарного знака осуществляется, исходя из оснований, приведенных в пунктах 1, 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона, при этом подлежит применению порядок рассмотрения возражения, предусмотренный статьями 1512, 1513 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения осуществлена Обществом с ограниченной ответственностью «АЛМАЗ», Санкт-Петербург, обладающим правом на фирменное наименование со словесным элементом «АЛМАЗ» в отношении деятельности больничных организаций и других видах деятельности, что следует из материалов (1).

Также из представленных документов (4) усматривается, что основанием для подачи возражения явилось предъявление в досудебном порядке правообладателем претензии о нарушении исключительных прав на спорный товарный знак.

Ввиду наличия спора между указанными лицами в отношении обозначения «АЛМАЗ» и того факта, что деятельность лица, подавшего возражение, связана с услугами, однородными услугам, указанным в перечне свидетельства № 542276, коллегия усматривает заинтересованность ООО «АЛМАЗ», Санкт-Петербург, в подаче возражения, поступившего 23.06.2017.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 542276 представляет собой словесное обозначение «АЛМАЗ», выполненное стандартным наклонным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Возражение обосновано несоответствием оспариваемой регистрации требованиям пунктов 1, 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона и основано на материалах (1) – (4).

Поступившее 23.06.2017 возражение обосновано тем, что оспариваемый товарный знак является общепринятым термином, а также характеризует товар, указывая на его вид, свойство, назначение и ценность, поэтому его регистрация не соответствует требованиям, изложенным в действовавшем на дату приоритета товарного знака пункте 1 статьи 6 Закона.

Вместе тем данная позиция не подтверждена соответствующими материалами.

Так, словесный элемент «АЛМАЗ», в силу своего смыслового значения (драгоценный камень) не является термином в области деятельности, связанной с оказанием медицинских услуг, обратного не доказано материалами возражения.

В отношении услуг «медицинский, гигиенический и косметический уход; больницы» слово «АЛМАЗ» не является их характеристикой.

Материалов, доказывающих, что слово «АЛМАЗ» воспринимается потребителями как указание на какую-либо характеристику услуг, перечисленных в перечне оспариваемой регистрации, в возражении также не представлено.

Таким образом, словесный элемент «АЛМАЗ» не указывает на какие-либо свойства услуг, а также не воспринимается как такое указание.

Доводы о том, что слово «АЛМАЗ» указывает на свойства товаров, в данном случае не относится к оспариваемому товарному знаку, правовая охрана которому предоставлена для услуг 42 класса МКТУ, но не товаров, относящихся, например, к 14 классу МКТУ.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что обозначение «АЛМАЗ» не обладает различительной способностью в отношении услуг 42 класса МКТУ.

В связи с изложенным у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого обозначения не соответствующим пункту 1 статьи 6 Закона.

Рассматриваемое обозначение «АЛМАЗ» не является также ложным или способным ввести потребителя в заблуждение по отношению каким-либо услугам, имеющимся в перечне регистрации, поскольку не порождает в сознании потребителя не соответствующих действительности представлений о каком-либо определенном качестве услуг или какой-либо их характеристики (например, как указание «чистим обувь» по отношению к услугам стоматологическим).

Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги) у коллегии также не имеется по причине отсутствия материалов, доказывающих наличие ассоциативной связи оспариваемого обозначения с определенным лицом, возникшей до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Таким образом, доводы о несоответствии оспариваемой регистрации положениям пункта 2 статьи 6 Закона являются недоказанными.

Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона, то коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак «АЛМАЗ», действительно, воспроизводит фирменное наименование (его часть), принадлежащее лицу, подавшему возражение.

Вместе с тем согласно материалам (1) право на данное фирменное наименование возникло у лица, подавшего возражение, 18.05.2006, то есть позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Факт перехода исключительного права на товарный знак правообладателю только в 2015 году, а также то обстоятельство, что правообладатель зарегистрирован в качестве юридического лица в 2014 году, не имеют значения для оценки охраноспособности товарного знака, поскольку не приводят к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака существовало право иного лица на фирменное наименование, служащее основанием для применения положений пункта 2 статьи 7 Закона.

Следует отметить, что в своем возражении в качестве обоснования несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 2 статьи 7 Закона лицом, подавшим возражение, противопоставляется также право на фирменное наименование, принадлежащее иному лицу: ООО Стоматологическая поликлиника «Алмаз», г. Владикавказ (ОГРН 1021500771808).

Вместе тем лицо, подавшее возражение, не является правообладателем противопоставленного им объекта права, также не имеет правомочий действовать от имени этой компании.

Резюмируя вышеизложенное у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.06.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 542276.