

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 и дополнение к нему, поступившие соответственно 07.12.2018 и 18.02.2019, поданное ООО «Стоматологическая клиника профессора Долгалева А.А.», г. Ставрополь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665029, при этом установлено следующее.



стоматологическая  
клиника  
ДОЛГАЛЕВА

Оспариваемый комбинированный товарный знак «  ДОЛГАЛЕВА » был зарегистрирован 31.07.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2017737382 с приоритетом от 12.09.2017 на имя ООО «Северо-Кавказский медицинский учебно-методический центр», г. Ставрополь (далее – правообладатель) в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 665029 предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения касаются следующего.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, содержащее стилизованное изображение зуба, прямо указывающего на вид деятельности, а также словесные элементы «Стоматологическая клиника ДОЛГАЛЕВА, где фамилия «ДОЛГАЛЕВА» является охраняемым элементом.

Однако, по мнению лица, подавшего возражение, этот элемент не обладает различительной способностью, поскольку является широко распространенной фамилией на всей территории Российской Федерации.

В подтверждение указанного лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что известны другие лица, носящие фамилию Долгалев и занимающиеся в г. Ставрополь предпринимательской деятельностью в области оказания медицинских, в том числе стоматологических, услуг, в частности, профессор, д.м.н. Долгалев Александр Анатольевич, стоматолог Долгалева Маргарита Леоновна, Долгалева Светлана Ивановна.

Лицо, подавшее возражение, также полагает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №665029 способен ввести в заблуждение потребителя услуг 44 класса МКТУ, поскольку включенные в оспариваемый товарный знак словесные элементы вызывают в городе Ставрополе ассоциации с Долгалевым Александром Анатольевичем, профессором и доктором медицинских наук, который является учредителем и директором ООО «Стоматологическая клиника профессора Долгалева А.А.» - лица, подавшего возражение, и известным лицом не только в городе Ставрополе, но и в других регионах Российской Федерации.

Известность Александра Анатольевича Долгалева подтверждается его преподавательской деятельностью на кафедре ортопедической стоматологии Ставропольского государственного медицинского университета с 1999 года по настоящее время.

В подтверждение известности Александра Анатольевича Долгалева в возражении приведены ссылки на то, что он является автором патентов на изобретение, полезные модели, а также ряда учебных пособий с грифом УМО. Александр Анатольевич Долгалев также осуществлял руководство над выполнением диссертационных работ аспирантами, получившими ученую степень кандидата медицинских наук, публично защищал кандидатскую и докторскую диссертации, участвовал в публичных защитах диссертаций в качестве оппонента, являлся рецензентом монографий, диссертаций и научных статей, опубликовал более

70 научных статей, в том числе в журналах, рецензируемых ВАК, в международных и зарубежных изданиях.

В возражении также указано, что Александр Александрович Долгалева, чья фамилия является охраняемым элементом в оспариваемом товарном знаке, не является профессором ни по должности, ни по ученому званию.

По мнению лица, подавшего возражение, сведения об известности лица в Российской Федерации, чья фамилия используется при регистрации оспариваемого товарного знака, могут являться основанием для отказа в регистрации на основании подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В возражении также отмечено, что регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя в лице ООО «Северо-Кавказский медицинский учебно-методический центр» ущемляет интересы Александра Анатольевича Долгалева – руководителя и учредителя лица, подавшего возражение.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665029 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикация товарного знака по свидетельству №665029 [1];
- копия аттестата о присвоении ученого звания профессора [2];
- справка с места работы Долгалева Александра Анатольевича [3];
- ходатайство от руководителя стоматологической школы СтГМУ [4];
- копия страниц сайта Российского индекса научного цитирования [5].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в возражении доводами и привел следующие аргументы в защиту своей позиции:

- правообладатель как юридическое лицо было зарегистрировано в ЕГРЮЛ 02.12.2002, его учредителями являются Долгалева Александр Александрович и Долгалева Людмила Анатольевна, а его видами деятельности являются стоматологическая практика, общая врачебная практика, торговля оптовая фармацевтической продукцией и др.;

- правообладатель осуществляет свою деятельность, получив необходимые лицензии в Комитете Ставропольского края по лицензированию отдельных видов деятельности и в Министерстве здравоохранения Ставропольского края на осуществление медицинской деятельности;

- правообладатель с 2002 года использует в своей деятельности обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения зуба на штифте и надпись «Стоматологическая клиника Долгалева»;

- лицо, подавшее возражение, в качестве юридического лица было зарегистрировано 22.09.2017, т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- стилизованное изображение зуба, включенное с оспариваемый товарный знак, не является прямым указанием на вид деятельности компании – правообладателя;

- фамилия «Долгалева» обладает различительной способностью, так как не указывает на вид, сорт, качество оказываемых услуг, а также не является общеизвестной;

- к оспариваемому товарному знаку №665029 неприменимы критерии, применяемые лицом, подавшим возражение, в отношении совпадения с фирменным наименованием, при этом товарный знак №665029 является одним из важнейших элементов фирменного стиля предприятия, который давно и активно используется в при оказании медицинских услуг на документации, в предложениях об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- приведенные лицом, подавшим возражение, сведения, указывающие на широкую известность фамилии Долгалева, не подтверждают, что широкая известность в Российской Федерации этого имени связана именно с Долгалевым Александром Анатольевичем, а не с Долгалевым Александром Александровичем, который также является доктором медицинских наук, соответственно, регистрация товарного знака №665029 не противоречит положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- профессор - это ученое звание и/или должность в научных организациях, которое ассоциируется именно с научной деятельностью, тем более что профессор и доктор медицинских наук - это не всегда практикующий врач, и поэтому круг его известности значительно уже и специфичней, чем круг потребителей услуг, оказываемых врачом. Научная среда и студенты, упомянутые в возражении, являются профессиональным сообществом, и хотя эти люди также являются потребителями медицинских услуг, но их процент в общей массе потребителей услуг не так велик;

- правообладатель полагает, что деятельность лица, подавшего возражение, по регистрации компании ООО «Стоматологическая клиника профессора Долгалева А.А.» является недобросовестной конкуренцией, связанной с созданием угрозы смешения, и попыткой ввести потребителя в заблуждение.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №665029.

К отзыву приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «СКМУМЦ» [6];
- изображение логотипа, образцы печатной продукции, образцы рекламной продукции использованием товарного знака №665029 [7];
- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Стоматологическая клиника профессора Долгалева А. А.» [8];
- письмо об общественной деятельности доктора медицинских наук Долгалева Александра Александровича [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (12.09.2017) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства и сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 3(1) 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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с положениями пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №665029



представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесные элементы «стоматологическая клиника ДОЛГАЛЕВА», выполненные строчными и заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения зуба на штифте.

Словесные элементы «стоматологическая клиника» являются неохраняемыми в составе товарного знака.

Товарный знак охраняется в синем и белом цветовом сочетании в отношении услуг 44 класса МКТУ:

**больницы; диспансеры; дома с сестринским уходом; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; ортодонтия; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; санатории; советы по вопросам здоровья; стоматология; услуги медицинских клиник; услуги ортодонтические; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая; центры здоровья.**

По мнению лица, подавшего возражение, включенный в оспариваемый товарный знак словесный элемент «ДОЛГАЛЕВ», представляющий собой фамилию учредителя ООО «Северо-Кавказский медицинский учебно-методический центр» -

правообладателя оспариваемого товарного знака, не обладает различительной способностью, в силу чего должен быть признан неохраняемым элементом в составе товарного знака.

Вместе с тем, коллегия полагает, что фамилия «ДОЛГАЛЕВ» не относится к широко распространенным в Российской Федерации фамилиям, таким как, например, Иванов, Петров, Сидоров и т.п. Доказательства обратного в возражении отсутствуют.

Из возражения следует, что, помимо учредителя ООО «Северо-Кавказский медицинский учебно-методический центр» - правообладателя оспариваемого товарного знака, фамилию Долгалев носит руководитель и учредитель лица, подавшего возражение - Долгалев Александр Анатольевич. Что касается ссылки на других лиц с такой фамилией, то в материалах возражения отсутствует документальное подтверждение того факта, что в городе Ставрополе проживают лица, не связанные между собой родственными связями, носящие такую же фамилию.

Ссылка лица, подавшего возражение, на положение пункта 9(2) статьи 1483 Кодекса, которое предусматривает необходимость получения согласия известного в Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака лица на включение его имени в состав товарного знака, противоречит доводу об отсутствии различительной способности фамилии «ДОЛГАЛЕВ», поскольку предполагает предоставление правовой охраны этой фамилии в составе товарного знака.

Что касается довода возражения о введении потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 44 класса МКТУ под оспариваемым товарным знаком, то данный довод также не подтвержден материалами возражения.

Включение в оспариваемый товарный словесных элементов «стоматологическая клиника», указывающих на область деятельности правообладателя, связанную со стоматологической и общей врачебной практикой, что подтверждается представленной выпиской из ЕГРЮЛ [6], а также включение в товарный знак фамилии лица, являющегося учредителем правообладателя – Долгалева Александра Александровича, вполне оправдано и не несет в себе какой-

либо ложной информации, способной ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего медицинские услуги под этим товарным знаком.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, оказывающим услуги, включенные в оспариваемый товарный знак, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между услугами, маркированным оспариваемым товарным знаком, и иным лицом, которое оказывало эти услуги до даты приоритета оспариваемого товарного знака. В этой связи потребитель не может быть введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, ассоциируя их с лицом, подавшим возражение (ООО «Стоматологическая клиника профессора Долгалева А. А.»), поскольку это лицо было создано 22.09.2017 [8], т.е. после даты приоритета (12.09.2017) оспариваемого товарного знака. При этом, согласно материалам, приложенным к отзыву, клиника реконструктивной стоматологии доктора Долгалева Александра Александровича под обозначением «стоматологическая клиника Долгалева» работает в городе Ставрополь более 10 лет [7].

Утверждение лица, подавшего возражение, что о том, потребитель услуг, включенных в 44 класс МКТУ оспариваемого товарного знака, будет ассоциировать фамилию «Долгалева», включенную в оспариваемый товарный знак, с Долгалевым Александром Анатольевичем, профессором и доктором медицинских наук, который является известным лицом не только в городе Ставрополе, но и в других регионах Российской Федерации, не подтверждено объективными доказательствами возникновения такой ассоциации у российского потребителя на территории Российской Федерации, в качестве которых могут выступать, например, результаты социологического опроса.

Кроме того, правообладатель в своем отзыве отмечает, что доктор медицинских наук Долгалева Александр Александрович, чья фамилия включена в оспариваемый товарный знак, также является известным лицом в городе Ставрополь.

Что касается довода возражения относительно недобросовестных действий правообладателя оспариваемого товарного знака, ущемляющих интересы

Александра Анатольевича Долгалева, то их оценка относится к компетенции Федеральной Антимонопольной Службы.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3(1), 9(2) статьи 1483 Кодекса, не подтверждены материалами возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.12.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №665029.**