

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.01.2024, поданное ООО «Зубочистка», г. Тольятти (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 668260, при этом установлено следующее.

ЗУБОЧИСТКА

Оспариваемый товарный знак «**ZUBOCHISTKA**» по заявке № 2017728700, поданной 14.07.2017, зарегистрирован 28.08.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 668260 на имя ООО "Стоматологический центр гигиены", г. Волгоград (далее – правообладатель) в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 10.01.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 668260 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №668260 является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, права на которые у него возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность ООО «Панацея» корреспондирует услугам 44 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

В подтверждение изложенных доводов к возражению были представлены следующие материалы (копии):

1. выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение;
2. исковое заявление о прекращении незаконного использования оспариваемого товарного знака с приложениями;
3. лицензия на осуществление медицинской деятельности;
4. договор об учреждении ООО «Зубочистка»;
5. протокол общего собрания учредителей ООО «Зубочистка» от 27.06.2013;
6. протокол общего собрания участников ООО «Зубочистка» от 29.02.2019;
7. свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 08.07.2013;
8. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 08.07.2013;
9. устав ООО «Зубочистка».

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №668260 недействительным полностью.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления с указанием даты заседания коллегии и предложением представить отзыв по мотивам возражения. Вместе с тем, правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 06.05.2024, отсутствовал и отзыва по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (14.07.2017) приоритета оспариваемого товарного знака 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 20.07.2015 № 482

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 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), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица 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. 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).

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением. Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, зарегистрированного ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №668260, при этом, ООО «Зубочистка» ведет деятельность однородную по отношению к услугам 44 класса МКТУ. Между правообладателем и лицом, подавшим возражение, имеется судебный спор о незаконном использовании оспариваемого товарного знака. Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления

правовой охраны товарному знаку по свидетельству №668260.

ЗУБОЧИСТКА

Оспариваемый товарный знак «**ZUBOCHISTKA**» является словесным и состоит из словесных элементов «ЗУБОЧИСТКА», «ZUBOCHISTKA», выполненных в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №668260 оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с тем, что оно сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанных в свидетельстве.

Согласно информации из ЕГРЮЛ (1), ООО «Зубочистка» было зарегистрировано 08.07.2013, то есть в период ранее, чем дата приоритета оспариваемого знака.

Оспариваемый товарный знак включает в свой состав словесный элемент «ЗУБОЧИСТКА», а также его транслитерацию буквами латинского алфавита – «ZUBOCHISTKA». Отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, фонетически и семантически тождественна со словесными элементами «зубочистка» / «zubochistka» оспариваемого знака, чем обусловлено их сходство в целом.

В рамках доказывания осуществляемой лицом, подавшим возражение деятельности, им были представлены материалы (3-10), фотографии с вывеской

«Зубочистка», а также приведены ссылки на сайты в сети Интернет. Так, в частности, с возражением представлен протокол общего собрания учредителей ООО «Зубочистка» (5), согласно которому учредители решили создать ООО «Зубочистка», договор об учреждении ООО «Зубочистка» (4), утвержденный общим собранием участников ООО «Зубочистка», свидетельство Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица (7), свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учет в налоговом органе (8), устав ООО «Зубочистка» (9). Вместе с тем с возражением не представлено ни одного документа, касающегося осуществления ООО «Зубочистка» фактической деятельности под своим фирменным наименованием, например, договоров, актов, счетов, которые бы свидетельствовали об оказании конкретных услуг в адрес третьих лиц на возмездной основе. На заседании коллегии, состоявшемся 06.05.2024, представителем лица, подавшего возражение, было указано на осуществление ООО «Зубочистка», в том числе, услуг по гигиене полости рта в период до даты приоритета оспариваемого знака, однако, ни одного документа в подтверждение данного довода представлено не было, ходатайств о переносе заседания коллегии на более поздний срок с целью предоставления дополнительных документов, не поступало.

Что касается упомянутых в возражении ссылок на сайты в сети Интернет, то лицом, подавшим возражение, не представлено их распечаток, содержащих дату размещения на них соответствующей информации с тем, чтобы соотнести ее с датой приоритета оспариваемого знака. Кроме того, данные сайты, в отсутствие непосредственных договоров об оказании услуг, также не свидетельствуют о фактическом использовании лицом, подавшим возражение, своего фирменного наименования при осуществлении определенной деятельности. Анализ фотографий с вывеской стоматологии «Зубочистка» не позволяет установить, к какому именно лицу они относятся, а также не ясно, когда именно она была размещена и какие именно услуги оказывались в данной клинике.

Возражение содержит исковое заявление правообладателя (2), касающееся нарушения ООО «Зубочистка» прав на оспариваемый товарный знак. В самом исковом заявлении также содержатся ссылки на сайты в сети Интернет и фотографии вывесок, которые, как отмечалось выше, не подтверждают деятельность лица, подавшего возражение. Чеки, содержащиеся в приложениях к исковому заявлению (2), не

читаемы. Санитарно-эпидемиологическое заключение ООО «Зубочистка» от 23.04.2019, договор об оказании услуг от 12.08.2023, лицензия от 15.08.2019 выходят за рамки исследуемого периода времени (до 14.07.2017).

Что касается материалов (3, 6), представленных с возражением, то они относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого знака, в связи с чем не могут подтверждать доводы возражения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что материалы возражения не содержат достаточных и необходимых материалов, позволяющих установить несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Как отмечалось выше, лицо, подавшее возражение, не доказало оказание им конкретных услуг под своим фирменным наименованием. Таким образом, оснований для удовлетворения возражения не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.01.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №668260.