

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 04.04.2017, поданное ООО «Стоматологическая практика «Дента - Люкс», г. Тверь (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 572422, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 572422 с приоритетом от 27.11.2014 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.04.2016 в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Денто-Люкс», Москва (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 572422 представляет собой

Денто-Люкс

словесное обозначение , выполненное буквами русского алфавита через дефис.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 04.04.2017 возражение, в котором выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно пункту 1 статьи 1473, пункту 2 статьи 1475 Кодекса фирменное наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического лица;
- законодательство запрещает в отношении однородных товаров или услуг регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественного или сходного

до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, право на которое в Российской Федерации возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 572422 в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 572422 состоит из словесного элемента «Денто-Люкс», воспроизводит часть охраняемого фирменного наименования ООО «Стоматологическая практика «Дента-Люкс», и часть сокращенного фирменного наименования ООО «Дента-Люкс», зарегистрированных Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области 04.06.2003 г., то есть до даты приоритета (27.11.2014) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 572422;

- при произношении части фирменного наименования «Дента-Люкс» и оспариваемого товарного знака наблюдается их полное тождество, что приводит к полному их смешению;

- единая сфера деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака и лица, подавшего возражение - стоматология, способна привести к заблуждению потребителей относительно субъекта, оказывающего данные услуги, а также их качества;

- лицо, подавшее возражение, работая на рынке стоматологических услуг с 2003 года, является медицинской клиникой высокого уровня, оказывающей высокопрофессиональную зубоветрачебную помощь, обширные виды стоматологических услуг, в том числе и ортодонтические;

- услуги 44 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, однородны услугам 44 класса МКТУ, в отношении которых используется фирменное наименование лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-69-01-000072 от 06.08.2008 г., в приложении № 1 к которой указана номенклатура работ и услуг медицинского характера (по сестринскому делу, стоматологии и т.д.);

- лицо, подавшее возражение, непрерывно осуществляет свою деятельность по предоставлению стоматологических услуг с 2003 г. по настоящее время, что подтверждается представленными договорами и другой документацией;
- в 2007 г. лицо, подавшее возражение, в ходе судебного разбирательства по делу № А66-7230/2006 от 26.01.2007 г. подтвердило исключительное право на использование оригинал-макета, который содержит в качестве одного из основных элементов фирменное наименование - «Дента-Люкс».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 572422 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- заверенная копия устава ООО «Стоматологическая практика «Дента-Люкс» - [1];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) - [2];
- лицензия на осуществление медицинской деятельности от 23.07.2003 № 135, с приложениями - [3];
- копия договора № 09/08 от 01.06.2008 (ООО «Стоматологическая практика «Дента-Люкс» / ООО «ЮРХИМ») об изготовлении стоматологических ортодонтических протезов - [4];
- копия договора № 102472-19/06 на оказание медицинских услуг от 01.06.2006 года (ООО «Стоматологическая практика «Дента-Люкс» / ОС АО «Ингосстрах») - [5];
- копия договора № 98-27107 от 02.04.2007 на предоставление медицинских услуг по ДМС, заключенный между ООО «Стоматологическая практика «Дента-Люкс» и ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» (приложение к нему) - [6];
- исполнительный лист № 364 по делу № 2-128/2009 от 12.05.2009 г. о взыскании оплаты за оказанные стоматологические услуги и процентов за пользование чужими денежными средствами - [7];
- карта г. Тверь с рекламным объявлением стоматологических услуг ООО «Стоматологическая практика «Дента-Люкс» от 21.04.2008 - [8];

- коды статистики, присвоенные ООО «Стоматологическая практика «Дента-Люкс» от 2003 г. - [9];
- выдержки из журналов «Стоматология сегодня» № 8 за 2007 г., «Тверь. Телефонный справочник» (БУМ Тверской регион № 2 (12), 2010 г.) - [10];
- страницы из справочника Международной Стоматологической ассоциации «Инновационные стоматологические центры РФ», издательство ООО «Денталь», 01.09.2011 г. - [11];
- копия санитарно-эпидемиологического заключения № 69.01.01.000.М.000583.06.08 от 16.06.2008 года, с приложением, выданного ООО «Стоматологическая практика «Дента- Люкс» - [12];
- копия лицензии ООО «Стоматологическая практика «Дента-Люкс» на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) от 09.08.2006 г. № 69.01.02.002 Л.000039.08.06 - [13];
- копия лицензии ООО «Стоматологическая практика «Дента-Люкс» на медицинскую деятельность № ЛО-69-01-000072 от 06.08.2008 г., приложение № 1 от 06.08.2008 г. к лицензии № ЛО-69-01-000072 от 06.08.2008 г. с указанием номенклатуры работ и услуг - [14];
- копия свидетельства о государственной регистрации от 04.06.2003 г. - [15];
- копия акта № 148 по результатам мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением законодательства РФ в области пожарной безопасности ООО «Стоматологическая практика «Дента-Люкс» от 29.09.2006 г. (г. Тверь) - [16];
- решение Арбитражного суда Тверской области от 26.01.2007, дело № А66-7230/2006 - [17];
- копии служебного задания на разработку оригинал-макет от 16.06.2003 г. и авторского договора № 1 от 18.08.2003 - [18];
- копия решения от 13.01.2017 г. о принятии к рассмотрению на государственную регистрацию заявки № 2016749986 на товарный знак  - [19];
- распечатка с сайта ФИПС свидетельства № 572422 на оспариваемый товарный знак - [20].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, поступившего 04.04.2017, на заседании коллегии, состоявшемся 17.05.2017, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак полностью воспроизводит фирменное наименование правообладателя (дата регистрации в ЕГРЮЛ – 25.05.2005);
- правообладатель непрерывно использовал (начиная с 2005 г.) обозначение

Денто-Люкс

;

- стоматологическая клиника правообладателя добилась хороших отзывов клиентов и высокой деловой репутации и в 2010 г. была открыта вторая стоматологическая клиника по другому адресу;
- правообладателем представлены документы (договоры, заключения, отчеты и т.д.), подтверждающие факт использования фирменного наименования, тождественного оспариваемому товарному знаку;
- ввиду интенсивного и длительного использования обозначения

Денто-Люкс

и наличия двух стоматологических клиник в Москве указанное обозначение достигло узнаваемости и ассоциируется у потребителей с услугами правообладателя;

- при экспертизе заявленного на регистрацию в качестве товарного знака

Денто-Люкс

обозначения было установлено его соответствие требованиям законодательства;

- лицом, подавшим возражение, не было представлено сведений об известности его фирменного наименования в отношении отдельных регионов Российской Федерации или в отношении других государств, поскольку услуги лица, подавшего возражение, оказывались исключительно на территории г. Тверь;
- правообладателем отмечены замечания к отдельным документам, представленным лицом, подавшим возражение: так, сведения из рекламных материалов и газет носят

локальный характер, к моменту заключения части договоров деятельность самого правообладателя стала широко известной определенному кругу потребителей и т.д.;

- доказательства деятельности лица, подавшего возражение, на основании документов, возникших после даты регистрации компании правообладателя в качестве юридического лица, являются несущественными;

- в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Кодекса, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее;

- лицом, подавшим возражение, не представлено сведений о фактах смешения услуг двух юридических лиц;

- правообладателем приведены некоторые пояснения действующего законодательства, а также судебной практики;

- само обозначение «Денто-Люкс» или его вариант в виде обозначения «Дента-Люкс» состоят из компонентов, не обладающих высокой степенью различительной способности;

- компоненты «Денто-» и «Дента-» или их производные, указывая на род деятельности, используются фирмами, оказывающими стоматологические услуги или производящими товары, относящиеся к стоматологии, как в своих фирменных наименованиях, так и в товарных знаках;

- обозначение «-Люкс» встречается в фирменных наименованиях и товарных знаках в отношении разных категорий услуг, поскольку их характеризует ввиду своей семантики: роскошный, пышный;

- комбинации «Денто-Люкс», «Дента-Люкс» и т.п. не являются эксклюзивными и оригинальными. Разным лицам принадлежат права на данные обозначения, как на товарный знак, так и на фирменное наименование. В ЕГРЮЛ найдено 117 записей о регистрации юридических лиц с фирменным наименованием «Дента-Люкс», 5 записей о регистрации юридических лиц с фирменным наименованием «Денто-Люкс» и т.д. (касается «Дентал-Люкс», «Люкс дент / Дент Люкс»);

- в сети Интернет можно увидеть несколько стоматологических клиник с идентичными, либо сходными фирменными наименованиями;
- учитывая распространенность обозначения «Денто-Люкс» в отношении однородных услуг в разных регионах Российской Федерации, исключительное право на него как на товарный знак должно принадлежать лицу, подавшим первым заявку на регистрацию товарного знака;
- в 2016 году лицом, подавшим возражение, было подано иное обозначение, включая новые стилизованные компоненты, факты использования и известности которого не приведены;
- ввиду многочисленного использования обозначений, сходных с оспариваемым товарным знаком или фирменным наименованием лица, подавшего возражение, необходимо учитывать длительность и интенсивность использования обозначений, и их узнаваемость среди потребителей;
- потребители услуг, оказываемых лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием в г. Тверь, и услуг, оказываемых правообладателем под своим фирменным наименованием и товарным знаком в Москве, не могут быть введены в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;
- на родственника директора правообладателя в 2003 г. было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Дентал люкс», осуществляющее услуги в области стоматологии. Часть фирменного наименования «Дентал люкс» является семантически тождественным с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, «Дента-Люкс»;
- стоматология «Дентал люкс» (Нижегородская обл.) и стоматология «Денто-Люкс» (Москва) являются семейным бизнесом (с 2003 г.) и оказывают услуги по настоящее время. Ввиду этого правообладатель оспариваемого товарного знака имеет приоритетное право на обозначение «Денто-Люкс» в отношении заявленных товаров и путем регистрации данного обозначения не нарушил прав лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

К отзыву были представлены следующие материалы:

- сведения и выписки из ЕГРЮЛ в отношении разных предприятий (ООО «ДЕНТО-ЛЮКС», ООО «ДЕНТ ЛЮКС», ООО «ЛЮКС ДЕНТ», ООО «ДЕНТАЛ ЛЮКС» и др.) - [21];
- сведения о деятельности стоматологий «Дента-Люкс», «Дентал люкс» (скриншоты) - [22];
- копии договоров аренды нежилого помещения № 01/07/05 от 01.07.2005, № 01/09/10 от 02.09.2010 - [23];
- копии заключений от 08.08.2005, от 15.10.2010 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФГУ Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» - [24];
- копия плана санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий - [25];
- копия санитарно-эпидемиологического заключения рег. № 186 от 05.08.2005 - [26];
- копия договора поставки № 06/05 от 25.06.2005 - [27];
- копии актов монтажа оборудования № 7 от 12.07.2005, № 11 от 27.07.2005 - [28];
- копия товарной накладной № 8224 от 04.08.2005 - [29];
- копия договора № 427/1 от 01.08.2006 - [30];
- копии санитарно-эпидемиологических заключений № 77.01.16.000.М.13378.08.05 от 11.08.2005 № 77.01.16.000.М.010407.10.10 от 19.10.2010 - [31];
- копия лицензии № 77-01-001032 от 12.01.2006 (с приложением) - [32];
- копии страниц печатных изданий «Звездный бульвар», 2010 г. - [33];
- копия договора № 978 от 14.09.2010 г. - [34];
- копия договора дезинсекционных и дератизационных работ № 565 от 22.09.2010 - [35];
- подтверждение высокого уровня обслуживания в клинике «Денто-Люкс» и выдержки из аналитического отчета в отношении стоматологической клиники «Денто-Люкс» - [36];
- документация в отношении ООО «Дентал Люкс» (выписка из ЕГРЮЛ от 03.05.2017, копия доверенности и т.д.) - [37];
- копия договора № 702-10 от 21.10.2016 «Об оказании консалтинговых услуг» - [38].

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям,

предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

При анализе материалов возражения, поступившего 04.04.2017, коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в подаче настоящего возражения.

Оценка представленных материалов [1-19] позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 572422 препятствует осуществлению хозяйственной деятельности лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием, часть которого имеет степень сходства, приближенную к тождеству, с оспариваемым товарным знаком. При этом, лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в той области, к которой относятся оспариваемые услуги медицинского назначения. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемого перечня услуг 44 класса МКТУ. Кроме того, лицом, подавшим возражение, подана заявка № 2016749986 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения  , в том числе в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ [19].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 04.04.2017, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие

признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 572422 представляет собой

Денто-Люкс

словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита через дефис.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров и услуг.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно материалам [1,2,15], представляющим собой учредительные документы, сведения из ЕГРЮЛ и т.д. право на фирменное наименование у ООО «Стоматологическая практика «Дента-Люкс» (сокращенное наименование – ООО «Дента-люкс») возникло – 04.06.2003 г., то есть ранее даты приоритета (27.11.2014) оспариваемого товарного знака.

При этом наименование юридического лица - лица, подавшего возражение, содержит обозначение «Дента-Люкс», имеющее степень сходства, приближенную к фонетическому тождеству с оспариваемым товарным знаком. Отличие в сравниваемых средствах индивидуализации составляет конечная гласная «-о» / «-а» в элементах «Дента-» / «Денто-», произношение которой не привносит в элементы качественно иные звуки.

Лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными и учредительными документами [1,2,15]. В лицензиях, санитарно-эпидемиологическом заключении, а также приложениях к ним [3,12,14],

предоставленных лицу, подавшему возражение, обозначена номенклатура медицинских работ и услуг: «при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу, стоматологии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по: ортодонтии, рентгенологии, стоматологии, стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической». Материалы [4-7] представляют собой договоры, исполнительный лист гражданского дела от 12.05.2009 г. в отношении услуг медицинского профиля (стоматология, ортодонтия и т.п.) за период с 2006 по 2008 годы, оказываемых лицом, подавшим возражение. Информация о деятельности лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака присутствует в печатных изданиях (например, журнал «Стоматология сегодня», телефонный справочник «Тверь») [8,10,11,17]. В рамках авторского договора и служебного задания [18] также был разработан макет фотографии пациентки стоматологической клиники.

В соответствии с «Методическими рекомендациями по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания» (утв. Приказом Роспатента 31.12.2009 № 198) «для установления однородности товаров и услуг принимаются во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров/услуг, их потребительские свойства и назначение, условия реализации, круг потребителей и т.д. (пункт 3.1.)».

По совокупности представленных доказательств [1-19] у коллегии есть основания считать, что оказываемые ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака под своим фирменным наименованием лицом, подавшим возражение, работы, услуги являются однородными услугам 44 класса МКТУ «помощь зубоврачебная, стоматология; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; услуги ортодонтические, ортодонтия», указанным в перечне.

Сравниваемые услуги относятся к одному роду (виду) [«услуги общемедицинские и лечебно-профилактические»], имеют общее медицинское назначение, круг потребителей (пациенты, нуждающиеся в лечении, протезировании

зубов и т.д.) и оказываются в одном сегменте рынка, для достижения одних и тех же целей.

Представленные правообладателем документы [22-38], касающиеся осуществления им деятельности в области медицинских услуг (стоматология и т.п.), не опровергают «старшее» право на фирменное наименование лица, подавшего возражение. Данная ситуация также усугубляется тем, что право на тождественное оспариваемому товарному знаку фирменное наименование у правообладателя возникло 25.05.2005, то есть позже даты возникновения права (04.06.2003) на фирменное наименование у лица, подавшего возражение. В этой связи необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Кодекса, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В отношении доводов правообладателя в части распространенности, отсутствия оригинальности комбинаций «Денто-Люкс», «Дента-Люкс», коллегия отмечает следующее. Сам факт включения в ЕГРЮЛ различных фирменных наименований, включающих словесные элементы «ДЕНТО-ЛЮКС», «ДЕНТ ЛЮКС», «ЛЮКС ДЕНТ», «ДЕНТАЛ ЛЮКС» и др. [21], не приводит к утрате индивидуализирующей функции фирменного наименования лица, подавшего возражение. Отсутствие различительной способности у обозначения «Денто-Люкс», а также его описательный характер к существу данного спора не относятся, поскольку настоящее возражение подано в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству № 572422 пункту 8 статьи 1483 Кодекса. При этом следует отметить, что в рамках пункта 8 статьи 1483 Кодекса рассматривается столкновение права на фирменное наименование конкретного юридического лица и права на товарный знак, а не оценка оригинальности, либо распространенности фирменного наименования. Кроме того, положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса не содержат требования известности фирменного наименования юридического лица в пределах какой-либо территории.

Доводы правообладателя в части того, что оспариваемый товарный знак достиг узнаваемости и ассоциируется у потребителей с услугами, предоставляемыми правообладателем, а также в отношении его «родственных связей» с ООО «Дентал Люкс» [37] не опровергают вышеизложенные доводы и не влияют на выводы коллегии в части несоответствия произведенной регистрации оспариваемого товарного знака положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, является доказанным.

В материалах возражения обозначено, что «единая сфера деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака и лица, подавшего возражение - стоматология, способна привести к заблуждению потребителей относительно субъекта, оказывающего данные услуги, а также их качества». Данный довод лица, подавшего возражение, приведен в рамках пункта 8 статьи 1483 Кодекса и предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 572422 в части его противоречия пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса лицом, подавшим возражение, не оспаривается. Вместе с тем, сам по себе оспариваемый товарный знак ложной информации относительно услуг, либо лица, их оказывающих, не несет. Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1-20] также не представляется прийти возможным к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление об изготовителе оспариваемых услуг 44 классов МКТУ, не соответствующее действительности, либо их качестве.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 572422 недействительным полностью.