

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.03.2018, поданное ООО «Первый Доктор», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541209, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2013745961 с приоритетом от 31.12.2013 зарегистрирован 29.04.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №541209 в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «Первый Доктор», г.Ставрополь (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.03.2018 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 8 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче возражения, поскольку оно осуществляет свою деятельность по оказанию медицинских услуг;

- отличительная часть фирменного наименования «Первый доктор» лица, подавшего возражение, зарегистрированного ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, фонетически полностью совпадает со словесным элементом «Первый доктор» рассматриваемого товарного знака по свидетельству №541209;

- словесный элемент «Первый доктор» оспариваемого товарного знака и фирменное наименование лица, подавшего возражение, совпадают, следовательно, прослеживается тождество заложенных понятий и сходство по семантическому критерию;

- услуги 44 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, однородны, поскольку имеют сходные характеристики по потребительским свойствам, функциональному назначению, а также являются взаимодополняемыми;

- учитывая тот факт, что лицо, подавшее возражение, на протяжении длительного времени оказывает услуги в области медицины, оспариваемый товарный знак в отношении услуг 44 класса МКТУ способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, так как порождает в сознании потребителя представление о лице, оказывающем услуги, которое не соответствует действительности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541209 недействительным в отношении услуг 44 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- учредительные документы (1);
- письма от Службы Регистрации доменов R01 (RUCENTER Group) (2);
- распечатки страниц сайта за разные даты, в том числе, с веб-архива (3);
- лицензии, выданные лицу, подавшему возражение, на право оказания медицинской деятельности Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и Департаментом здравоохранения города Москвы, в период с 02.12.2004 по 20.07.2017 (4);
- договоры аренды нежилых помещений (5);

- разрешение на установку объекта наружной рекламы и информации № 1-61209-09236 от 26.08.2010, выданное Комитетом рекламы, информации и оформления города Москвы (6);

- договоры на оказание медицинских услуг физическим лицам (7);

- договоры страхования, заключенные между ООО «Первый доктор» и страховыми компаниями ОСАО «РЕСО-Гарантия», ООО «Группа Ренессанс Страхование», ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота», ОАО «Военно-страховая компания» на оказание медицинских услуг (8);

- договоры на оказание платных медицинских услуг, заключенные между ООО «Первый Доктор» и ООО «Он Клиник-Элит», ООО «Первый Доктор» и ООО «КДЛ Домодедово-Тест» (9);

- благодарственные письма от ОАО «Сбербанк России» и ООО «Группы Ренессанс Страхование» (10);

- скриншоты страниц с базы данных компании (11).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседание коллегии не явился.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (31.12.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №541209 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, введенные в действия с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему

предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров 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.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Лицо, подавшее возражение, обладает правом на фирменное наименование, включающее обозначение «Первый доктор», а также осуществляет деятельность по оказанию медицинских услуг населению с использованием данного обозначения. По мнению лица, подавшего возражение, при оказании соответствующих услуг в области медицины под обозначением «Первый доктор» у потребителей могут возникнуть ложные представления о лице, оказывающем услуги, которые не соответствуют действительности.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании ООО «Первый Доктор» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №541209 представляет собой

комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «первый доктор», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом красным цветом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ «больницы; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; услуги в области ароматерапии; услуги по исправлению дефектов речи; логопедия; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; осеменение искусственное; стоматология; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; советы по вопросам здоровья; услуги медицинских клиник; услуги оптиков; услуги психологов; услуги терапевтические; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая».

Анализ оспариваемого товарного знака на несоответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Представленные учредительные документы (1) свидетельствуют о том, что право на фирменное наименование ООО «Первый доктор» получило с момента его регистрации 23.06.2003. Является очевидным, что словесный элемент «Первый доктор» оспариваемого товарного знака тождественен части фирменного

наименования «Первый доктор» лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №541209.

Согласно вышеуказанным документам (1), основными видами деятельности ООО «Первый доктор» являются, в частности, оказание медицинских услуг населению, фармацевтическая деятельность и другое.

Представленные лицензии (4), датированные до даты приоритета оспариваемого товарного знака, подтверждают, что лицо, подавшее возражение, имеется право на осуществление медицинской деятельности, в частности, по осуществлению доврачебной медицинской помощи по: акушерскому делу, медицинскому массажу, общей практике, операционному делу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике и так далее.

На имя Генерального директора ООО «Первый доктор» зарегистрированы доменные имена: 1doctor.ru, firstdoctor.ru (2). В частности, согласно представленным веб-архивным данным с сайта <http://1doctor.ru/> (3) следует, что клиники «Первый доктор» являются лидерами в сфере оказания медицинских услуг, предоставляемых круглосуточную квалифицированную медицинскую помощь, как в клиниках, так и на дому.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы (7-9) подтверждают выполнение фирменным наименованием индивидуализирующей функции по оказанию на территории Российской Федерации различных медицинских услуг, предоставляемых сетью клиник «Первый доктор».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что деятельность лица, подавшего возражение, является однородной всем услугам 44 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №541209.

Коллегия отмечает, что однородность услуг, осуществляемых лицом, подавшим возражение, и услуг 44 класса МКТУ оспариваемого товарного знака основана на том, что данные услуги, объединены родовыми понятиями по оказанию

услуг в области медицины, в том числе, оказываемые в медицинских учреждениях (например, «услуги по исправлению дефектов речи» оказываются логопедом в районным поликлиниках; «услуги в области ароматерапии» представляет собой разновидность альтернативной медицины, в которой используется воздействие на организм летучих ароматических веществ, получаемых из растений; «осеменение искусственное» применяется при некоторых заболеваниях у мужчин, проводится в клиниках, специализированных медицинских учреждениях (ru.wikipedia.org)), следовательно, сопоставляемые услуги имеют одно назначение (профилактика и лечение заболеваний), оказываются в одних и тех же учреждениях (клиники, больницы, поликлиники, аптеки), имеют один круг потребителей (больные люди, люди, страдающие различными заболеваниями).

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №541209 в отношении услуг 44 класса МКТУ требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, признаны коллегией убедительными.

Доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, признаны необоснованными, поскольку само по себе обозначение не несет указания на товар/услугу или его производителя. Возможность возникновения ассоциаций о том, что при сопровождении оспариваемым обозначением исследуемых услуг у потребителя будет возникать представление об ООО «Первый доктор» как лице, их оказывающем, не подтверждена материалами возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.03.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541209 недействительным полностью.