

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 30.01.2012, поданное Морозовым А.Б., Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №433390, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010732092/50 с приоритетом от 07.10.2010 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.03.2011 за №433390 на имя Мурановского В.В., Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 28 и услуг 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак представляет собой словесное обозначение «IMBUILDING», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.01.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №433390 в отношении всех товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подающее возражение, является заинтересованным, так как намерено осуществлять деятельность в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ. Для этого А.Б. Морозовым были получены исключительные права в

отношении технических решений, по своему назначению относящихся к тренировочным устройствам для физиотерапии (патенты на полезные модели №105165, №105164, №105166);

- словесный элемент IMBUILDING (также используется написание VUMBUILDING/ ВУМБИЛДИНГ) является термином, широко используемым до даты (07.10.2010) приоритета товарного знака №433390, и означает тренажерную методику по восстановлению и укреплению тазовых мышц;

- термин IMBUILDING был введен в оборот и широко использовался до даты приоритета товарного знака в одном значении большим числом независимых лиц, причем как профессионалами в соответствующей сфере услуг, так и потребителями, а именно: Фитнес-студией вумбилдинга В.Л. Муранивского, Школой имбилдинга Юрия Корнева «Стану супер», Клубом экстремальных игр Олега Фролова;

- в 2008 термин IMBUILDING получил широкое употребление среди потребителей, что подтверждается распечатками интернет-страниц с женских форумов, согласно которым слово IMBUILDING, ассоциируется не с конкретным лицом, оказывающим соответствующие услуги, а с тренажёрными методиками;

- в результате долгого употребления термина IMBUILDING в профессиональных кругах и в кругу потребителей для обозначения соответствующих тренажерных методик термин IMBUILDING стал ассоциироваться у потребителей не с определенным лицом, оказывающим услуги IMBUILDING, а с самой услугой;

- применительно к товарам 28 и услугам 41 классов МКТУ, в отношении которых товарному знаку «IMBUILDING» предоставлена правовая охрана, обозначение «IMBUILDING» не обладает различительной способностью, так как в отношении услуг 41 класса МКТУ «клубы здоровья, физическое воспитание и обучение физическим навыкам обозначение» указывает на услуги, в отношении товаров 28 класса МКТУ указывает на приспособления, которые используются при обучении IMBUILDING.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки с сайтов www.secretfitness.ru/; <http://tspa.kazan.ru>; www.charia.ru/; <http://miss-vip.ru>; mify_imbuildinga/; imtrener.ru; www.stanususuper.ru; – (1);

- распечатки с сайта Свободная энциклопедия - Википедия – (2);
- распечатки с сайта Яндекс-словари, содержащие сведения о переводе слов building, body– (3);
- распечатки с Интернет-форумов – (4);
- копии страниц журнала Cosmopolitan– август 2008 года – (5).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №433390 недействительным частично, в отношении всех товаров 28 и всех услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 30.01.2012, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель отмечает, что лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом, так как:
 - не представлены доказательства, подтверждающие право заниматься предпринимательской деятельностью;
 - патенты, автором которых является Морозов А.Б., свидетельствуют лишь о наличии того или иного технического решения, а не о наличии производства, а также необходимости использования обозначения «IMBUILDING»;
 - представленные лицом, подавшим возражение, материалы не доказывают, что товарный знак «IMBU1LD1NG» каким-либо образом характеризует товары 28 и услуги 41 классов МКТУ;
 - обозначение «IMBUILDING» является фантазийным и не имеет семантического значения;
 - название IMBUILDING (ИМБИЛДИНГ) было придумано Мурановским Владимиром Леонидовичем - автором многих изобретений и методик, в том числе методики «Имбилдинг»/«Вумбилдинг», а также автором книг по этим методикам. "Имбилдинг" и "Вумбилдинг" - разные названия одной и той же методики развития и укрепления интимных мышц, введенные им в 1996 году на страницах его книг;

- представленные лицом, подавшим возражение, материалы также не доказывают того, что обозначение «IMBUILDING» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, так как:

- часть материалов была опубликована после даты приоритета товарного знака №433390, часть - имеет прямые ссылки на авторство Муранивского В.Л. в отношении наименования «IMBUILDING», приведенные распечатки с форумов интернета не доказывают длительность использования обозначения различными производителями;

- не представлен ни один официальный справочник или словарь, где название «IMBUILDING» являлось бы термином;

- кроме того, правообладатель сообщает, что в книгах «Развитие женских мышц» - 1996, «Счастье и брак» - 2002, автором которых является Муранивский В.Л., где обозначение «IMBUILDING» использовано на обложках, то есть является частью названия книг. Согласно статьи 1259 ГК РФ, авторские права распространяются на часть произведения, на его название..., если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора. Слово «IMBUILDING/ИМБИЛДИНГ» придумано Муранивским В.Л. в 1996 году, использовано на обложке и в тексте его книг, следовательно, на него распространяются авторские права. Согласно статьи 1283 ГК РФ, исключительное право на произведение переходит по наследству. В настоящее время наследником Муранивского В.Л. является его сын Муранивский В.В. - правообладатель товарного знака «IMBUILDING» по свидетельству №433390.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №433390.

К отзыву были представлены следующие материалы:

- копии обложек и страниц книг «Развитие женских мышц.IMBUILDING», Москва, 1996; «Счастье и брак. IMBUILDING», Москва, 2002 – (6);

- копия свидетельства о рождении Муранивского В.В. – (7);

- копия свидетельства о смерти Муранивского В.Л. – (8);

- копия свидетельства о праве на наследство по закону на Муранивского В.В. – (9).

Изучив материалы дела и заслушав лиц присутствующих на заседании, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты приоритета заявки (07.10.2010) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №2010732092/50 включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 подпункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетание букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые

сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №433390 представляет собой словесное обозначение «IMBUILDING», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 28, 41, 42 классов МКТУ.

Проанализировав доводы возражения и представленные материалы, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к следующим выводам.

Учитывая дату поступления возражения (15.02.2012), процедура рассмотрения возражения регламентируется пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, согласно которому возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы в Палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Представленные материалы возражения не содержат доказательств, свидетельствующих о том, что лицо, подавшее возражение, является производителем товаров, маркируемых обозначением «IMBUILDING» или сходным с ним до степени смешения обозначением для индивидуализации своих товаров и услуг, имеет реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности.

Также в возражении отсутствуют сведения о том, что лицо, подавшее возражение, является индивидуальным предпринимателем.

Сам по себе факт наличия патентов на полезные модели (№105166, №105165, №105164) не свидетельствует о заинтересованности лица в подаче возражения по свидетельству №433390.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что возражение от 30.01.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №433390 подано заинтересованным лицом.

Указанное является основанием для отказа в удовлетворении рассматриваемого возражения.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что указанные в возражении доводы относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 3 статьи 1 Кодекса являются неубедительными по следующим причинам.

Анализ словарно-справочных изданий (Яндекс-словари) показал, что слово IMBUILDING не является лексической единицей какого-либо языка. Материалы возражения также не содержат ссылки на общедоступные словари, либо справочную литературу.

Из представленных материалов (6) следует, что слово «IMBUILDING» присутствует только в книгах Муранивского В.Л., либо на сайтах (1,2), где указано, что обозначение IMBUILDING (imbuilding/имбилдинг – создание интимных мышц, по аналогии с бодибилдингом – создание и построение тела) создано и введено в обиход Муранивским В.Л. – отцом Муранивского В.В., являющегося его наследником.

Указанное свидетельствует о фантазийном характере данного слова и, следовательно, не может быть признано характеризующим товары и услуги 28, 41 классов МКТУ.

Кроме того, анализ оспариваемого знака показал, что оно не относится к случаям, предусмотренным Правилами, когда обозначение не обладает различительной способностью.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, обозначение «IMBUILDING» до даты приоритета оспариваемого товарного знака широко использовалось многими производителями. Вместе с тем материалы (1-5), представленные лицом, подавшим

возражение, не содержат документального подтверждения обоснования указанного довода.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о нарушении подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса является недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 30.01.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №433390.