

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 22.07.2013, поданное ООО «Эс Клиник», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №402578, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2009700933 произведена 03.03.2010 за №402578 в красном, розовом, сером, светло-сером, белом цветовом сочетании в отношении услуг 39, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Станислава Островского, Израиль (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное

обозначение , выполненное в виде композиции, состоящей из двух наложенных друг на друга треугольников с округленными углами, внутри которых расположена латинская буква «S».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.07.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №402578, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным статьей 1478 Кодекса и пунктами 1, 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №402578, поскольку в настоящее Арбитражным судом Астраханской области (№А06-1993/2013)

рассматривается спор по иску правообладателя к лицу, подавшему возражение, о нарушении исключительного права на этот товарный знак и о запрете его использования;

- в соответствии с положениями статьи 1478 Кодекса обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;

- вместе с тем, опубликованные сведения о правообладателе оспариваемого товарного знака не содержат сведений о том, что он является индивидуальным предпринимателем, тем самым не дают оснований полагать, что регистрация указанного товарного знака на имя правообладателя была произведена правомерно;

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку состоит из отдельной буквы и простой геометрической фигуры;

- при этом буква «S» выполнена стандартным шрифтом и не имеет какой-либо оригинальной графической или цветовой проработки и смыслового значения, треугольник красного цвета, выполненный в обозначении на заднем плане в качестве фона, также не имеет выразительных графических особенностей и необычных цветовых решений;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку обозначение буквы «S» в треугольнике красного цвета стойко закрепилось в сознании современных людей как символ популярного персонажа комиксов «Superman» («Супермен»), хорошо известного в Российской Федерации;

- обладателем авторских прав на данного персонажа является компания DC Comic, входящая в концерн Warner Bros. Entertainment Group, являющийся крупнейшим мировым концерном по производству видео- и кинопродукции. Таким образом, используя в своей деятельности оспариваемый товарный знак, правообладатель намеренно вводит потребителя в заблуждение для повышения своих конкурентных преимуществ, путем создания в сознании потребителей ассоциаций со всемирно известным персонажем и репутацией крупнейшего мирового концерна;

- по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком №268961, ранее зарегистрированным на имя ООО «Стройинжиниринг СМ» в отношении однородных услуг.

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

- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках по свидетельствам: №402578, №268961 – [1];
- Определение Арбитражного суда Астраханской области от 24 июня 2013 года по делу №А06-1993/2013 – [2];
- судебная практика о признании отсутствия различительной способности у обозначений – [3];
- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о супергерое комиксов – «Супермене» – [4];
- распечатка с сайта <http://www.warnerbros.com/> – [5];
- копии: Постановления ФАС МО от 23.12.2010 по делу № А40-2851/10-11-23 и Решение Роспатента от 12.06.2013 по заявке №201170379 – [6];
- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о значении «медицинские услуги» – [7].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №402578 недействительным полностью.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 22.07.2013, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не приводит доказательств заинтересованности в использовании сходного до степени смешения с оспариваемым знаком обозначения в отношении услуг 39 класса МКТУ «медицинский туризм»;
- правообладатель - Станислав Островский имеет статус индивидуального предпринимателя, в соответствии со ст. 1478 Гражданского кодекса РФ, так как зарегистрирован 07.01.2008 в качестве частного предпринимателя в государстве Израиль;
- оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью, поскольку латинская буква «S» составляет часть графической композиции с другими элементами знака, треугольная фигура представляет собой обрамление всей композиции, имеет оригинальное цветографическое решение, ввиду сочетания определенных цветов (красного, белого, серого, розового, светло-серого), проработки теней, тональных переходов, иллюзии объемности и световых бликов;

- сравниваемые обозначения в виде изображения символа «Супермена» и оспариваемого знака различны и, следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака на имя Островского С. не будет вводить в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги. Ни один потребитель не посчитает, что «медицинские услуги» оказываются «Суперменом», либо иным лицом, входящим в концерн Warner Brothers Entertainment Group, который является производителем кино- и видеопродукции;

- оспариваемый товарный знак не сходен до степени смешения с товарным знаком №268961, так как изобразительные элементы обозначений не имеют общих черт, вследствие чего они не могут рассматриваться как схожие, вид шрифта, которым исполнены сравниваемые буквенные элементы, различны, в оспариваемом товарном знаке используется цветовое сочетание, в отличие от противопоставленного знака.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №402578.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

- копия свидетельства о регистрации частного предпринимателя – Островского Станислава – [8];

- распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о товарном знаке по свидетельству №300966 – [9].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (23.01.2009) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №402578 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно положениям статьи 1478 Кодекса обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 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, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

На основании пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Оценив документы, представленные лицом, подавшим возражение, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает его заинтересованность в подаче данного возражения по основаниям противоречия регистрации требованиям статьи 1478 Кодекса и пункта 1 статьи 1483 Кодекса в связи со следующим.

Из представленного документа [2] (определения Арбитражного суда Астраханской области) усматривается, что основанием для обращения явилось предъявление в судебном порядке правообладателем претензий к ООО «Эс Клиник» о нарушении им исключительных прав на товарный знак по свидетельству №402578, мотивированных тем, что ООО «Эс Клиник» использует в своей хозяйственной деятельности обозначение, сходное с зарегистрированным товарным знаком №402578.

Таким образом, существование оспариваемого товарного знака препятствует осуществлению ООО «Эс Клиник» хозяйственной деятельности (оказание услуг, однородных услугам, указанным в перечне регистрации №402578).

Относительно оспаривания регистрации по пунктам 3 и 6 статьи 1483 Кодекса установлено следующее.

Возражение от 22.07.2013 подано лицом, не являющимся носителем авторских прав на объект, противопоставляемый оспариваемому товарному знаку, а также правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №268961, в свете чего не представляется возможным прийти к выводу, что исключительное право на товарный знак по свидетельству №402578 затрагивает соответствующие исключительные права и интересы обратившегося за защитой лица, и признать его заинтересованным. В этой связи возражение в данной части подлежит отклонению.



Оспариваемый товарный знак  является изобразительным, выполненным в виде композиции, состоящей из латинской буквы «S», расположенной на фоне треугольника с округленными углами, с окантовкой, выполненной в сером, светло-сером, белом цветах.

Правовая охрана предоставлена в красном, розовом, сером, светло-сером, белом цветовом сочетании в отношении услуг 39, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, правовая охрана оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований статьи 1478 Кодекса.

Вместе с тем, правообладателем было представлено свидетельство о государственной регистрации [8], согласно которому в государственном органе по налогообложению в Израиле Островский Станислав (правообладатель) зарегистрирован 07.01.2008 (т.е. ранее даты 23.01.2009 подачи заявки) как частный предприниматель.

Таким образом, с учетом положений статьи 1201 Кодекса, согласно которой «право физического лица заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя определяется по праву страны, где такое физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя» коллегия палаты по патентным спорам не может признать соответствующий довод обоснованным.

Относительно довода, что рассматриваемый товарный знак не обладает различительной способностью, следует отметить, что в оспариваемом товарном знаке все элементы (буква и изобразительный элемент) создают единую графическую композицию, имеющую определенный художественный замысел, достигаемый за счет их оригинального взаимного расположения и общей цветовой гаммы (исполнение буквы и окантовки треугольника одной цветовой гаммой). В анализируемом случае буква «S» является одним из элементов в ряду других. В силу чего оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью.

Ссылка лица, подавшего возражение, на судебные решения [3], не может быть учтена в рамках данного дела, поскольку факты, установленные этими решениями, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого возражения. Предметом рассмотрения судебных инстанций были другие товарные знаки, по которым

установлены иные обстоятельства, существовавшие на дату подачи соответствующих заявок, при этом стороны данного спора не являлись участниками рассмотрения этих дел.

Судебные решения иллюстрируют, что вопрос о дискламации решается в каждом конкретно случае самостоятельно с учетом всех обстоятельств дела. Так, например, в представленных судебных решениях указаны: товарный знак по свидетельству №281943, в котором элементу, состоящему из двух букв «ВП», предоставлена правовая охрана; в товарном знаке №312815 буквы «МО» исключены из охраны, поскольку являются видовым обозначением товаров.

Таким образом, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является недоказанным.

В Палату по патентным спорам 10.10.2013 и 11.10.2013 лицом, подавшим возражение, было представлено особое мнение и обращение (повторяющее доводы особого мнения), согласно которым правообладатель должен был представить отзыв на поступившее возражение в Палату по патентным спорам и лицу, подавшему возражение, до даты заседания коллегии.

Относительно указанного довода коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что нормы Правил ППС не предусматривают обязанности подачи отзыва на возражения в какие-либо установленные сроки, а также копии лицу, подавшему возражение. При этом следует отметить, что отзыв на возражение был представлен на заседании коллегии и содержал незначительный пакет документов (свидетельство [8] и распечатку [9]), что позволило его рассмотреть непосредственно на заседании коллегии. Кроме того, со стороны лица, подавшего возражение, ходатайства о предоставлении дополнительного времени на ознакомление поступившего отзыва представлено не было.

Что касается довода о недоказанности приобретения оспариваемым товарным знаком различительной способности, то в данном случае это не имеет принципиального значения для решения спора, поскольку оспариваемый товарный знак изначально обладал признаками, необходимыми и достаточными для его запоминания и последующего воспроизведения потребителями.

Остальные доводы особого мнения повторяют доводы возражения, проанализированные выше, и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу

**отказать в удовлетворении возражения от 22.07.2013, оставить в силе
правовую охрану товарного знака по свидетельству №402578.**