

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 30.04.2013, поданное ООО «Дельтаклиник», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 430314, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «ЗОЛОТАЯ ИГЛА» по заявке № 2009713585 с приоритетом от 16.06.2009 зарегистрирован 16.02.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 430314 на имя компании «Фрей Медикал Текнолоджис АГ», Швейцария (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 03, 10, 16, 42 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия – до 16.06.2019.

В поступившем 30.04.2013 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 430314 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями подпунктов 3 и 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью и состоит только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение; представляющих собой форму товаров,

которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров;

- нарушены положения законодательства, а именно приводятся положения, согласно которым не регистрируются общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров, а также простые наименования товаров и указания материала или состава сырья;

Далее в возражении приводится подробный анализ оспариваемого знака и материалов, представленных в подтверждение доводов возражения: указано, что оспариваемый товарный знак представляет собой простое наименование товара – игла, а также указывает на качество, свойство товара, материал или состав сырья, используемого при изготовлении товара – золото различной пробы. При этом указано, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью и характеризует услуги 44 класса МКТУ (медицинские услуги) – при оказании медицинских услуг, а именно в сфере иглорефлексотерапии (золотые иглы используются в качестве медицинского инструмента).

В возражении также приведено обоснование заинтересованности лица, подавшего возражение, сводящееся к тому, что правообладателем оспариваемого товарного знака был подан иск и судом принято решение о прекращении использования ООО «Дельтаклиник» обозначений «Золотая игла» и «Золотая игла Мухиной», а также о взыскании компенсации.

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

- распечатки из сети Интернет с сайта лица, подавшего возражение [1];
- распечатка решения Арбитражного суда города Москвы от 29.03.2013, копия апелляционной жалобы на данное решение [2];
- информационные распечатки из сети Интернет [3];
- копии листов книги Г.В. Германа «Обезболивание акупунктурой и акупрессурой», М.: Профит Стайл, 2012 [4];

- распечатка автореферата диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук М.М. Мухиной, 14.01.2010 [5].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 430314 частично – в отношении товаров 10 класса МКТУ: «приборы и инструменты медицинские», и услуг 44 класса МКТУ: «медицинские услуги».

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 430314, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не обосновало свою заинтересованность в оспаривании товарного знака в отношении товаров 10 класса МКТУ, а именно, не доказало, что является производителем товаров 10 класса МКТУ. Напротив, в возражении указано, что ООО «Дельтаклиник» занимается лишь оказанием медицинских услуг, при этом использует инструменты, которые произведены другим лицом – ASP Original, Франция. Приведенное решение суда также касается только незаконного использования товарного знака при оказании медицинских услуг;

- указанная позиция подтверждается судебной практикой, где суды при аналогичных обстоятельствах указали, что у лица, подавшего возражение, отсутствует право на оспаривание правовой охраны товарного знака в отношении товаров 10 класса МКТУ: «приборы и инструменты медицинские»;

- правообладателю принадлежит серия товарных знаков с элементом «ЗОЛОТАЯ ИГЛА» (свидетельства №№ 325693, 343947, 343390, 355533), но данные знаки не оспариваются, т.е. подача данного возражения преследует цель нанесения вреда правообладателю, а не защиту собственных интересов, что также указывает на отсутствие заинтересованности;

Далее в отзыве со ссылкой на решение Арбитражного суда города Москвы от 24.05.2010 приведены доводы относительно того, что в силу многозначности и различных лексических значений слов словосочетание «ЗОЛОТАЯ ИГЛА» может

восприниматься по разному (отсутствует очевидность восприятия в значении иглы для акупунктуры). Также указано, что судом установлено, что словосочетание «ЗОЛОТАЯ ИГЛА» очевидно не указывает непосредственно ни на вид, ни на свойства услуг 44 класса МКТУ.

Кроме того, в отзыве проведен анализ представленных в возражении источников информации, в частности указано на то, что книга Г.В. Германа имеет публикацию 2012 г., т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака (как и остальные доказательства, представляющие собой распечатки из сети Интернет). Следует обратить внимание, что описанная в источниках методика, применяемая китайскими целителями 600 лет до нашей эры, называлась «Чжень-Цзю» (от китайских «Чжень» - иглоукалывание, «Цзю» - прижигание), а не «ЗОЛОТАЯ ИГЛА» (перевод лишь некоторых авторов – укол золотой иглой).

Также правообладателем указано на приобретение оспариваемым товарным знаком дополнительной различительной способности в результате активного использования. Приведены доводы, касающиеся доказательства приобретенной различительной способности, в том числе указано на то, что она установлена в решении Арбитражного суда города Москвы от 02.02.2011.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем приведены следующие материалы:

- распечатки судебных актов [6];
- копия заключения Института социологии РАН от 19.05.2013 и приложения к нему [7];
- распечатки из сети Интернет [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (16.06.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 в Министерстве юстиции Российской

Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, 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.

Согласно пункту 2.3.1.5 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

Коллегия также руководствовалась нормами Кодекса для целей рассмотрения процессуальных аспектов данного спора. Согласно пункту 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 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 Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак «ЗОЛОТАЯ ИГЛА» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана оспаривается в отношении товаров 10 класса МКТУ: «приборы и инструменты медицинские», услуг 44 класса МКТУ: «медицинские услуги».

Возражение от 30.04.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 430314 подано ООО «Дельтаклиник», Россия и испрашивается признание недействительным, в частности в отношении товаров 10 класса МКТУ - «приборы и инструменты медицинские».

При этом, материалами возражения не доказано, что ООО «Дельтаклиник» занимается деятельностью в области производства каких-либо товаров 10 класса МКТУ. Из анализа доводов и документов [1], представленных лицом, подавшим возражение, было установлено, что ООО «Дельтаклиник» занимается оказанием медицинских услуг, в том числе иглорефлексотерапией, а не производством товаров медицинского назначения. Так, в возражении указано, что регистрация оспариваемого товарного знака лишает лицо, подавшее возражение, возможности оказывать услуги в сфере иглорефлексотерапии.

Что касается судебного решения [2], коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что содержание данного акта также подтверждает, что ООО «Дельтаклиник» осуществляет деятельность по оказанию услуг Центра по снижению веса с помощью Золотой иглы и Золотой иглы по методу Мухиной.

Таким образом, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что возражение от 30.04.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 430314 в отношении товаров 10 класса МКТУ - «приборы и инструменты медицинские» подано заинтересованным лицом, то есть лицом, обладающим правом на подачу такого возражения.

Что касается правомерности регистрации товарного знака в отношении услуг, то установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение

«ЗОЛОТАЯ ИГЛА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении оспариваемого перечня услуг 44 класса МКТУ: «медицинские услуги».

Анализ словарно-справочной литературы (Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова, м., «Советская энциклопедия», 1935-1940), а также представленных источников информации [3] показал, что слово «игла» означает: инструмент для шитья, тонкий металлический заостренный стержень с ушком для вдевания нити; металлическая или костяная спица для вязания; тонкий и острый стерженок в граммофоне; тонкий и заостренный конец чего-нибудь; острый колющий росток хвойных деревьев; тонкий заостренный кристалл; острая вышка, шпиль здания, колющий или колюще-режущий инструмент в виде тонкого стержня или трубки с заостренным концом.

Слово «золотая» также является полисемичной лексической единицей русского языка. Так, согласно словарно-справочным источникам информации (см. <http://www.slovari.yandex.ru/>): «золотая - это: 1) прилагательное к золото; 2) сделанный из золота; 3) в значении существительного; 4) цвета золота; 5) исчисляемый на золото; 6) счастливый, блаженный, цветущий, блестящий; 7) прекрасный, драгоценный, замечательный; 8) дорогой, любимый, ненаглядный; 9) составная часть сложных ботанических и зоологических названий».

С учетом многозначности приведенных значений словосочетание «ЗОЛОТАЯ ИГЛА» может восприниматься по-разному.

Таким образом, в отношении оспариваемых услуг 44 класса МКТУ словесный элемент «ЗОЛОТАЯ ИГЛА» носит фантазийный характер, так как все вышеперечисленные варианты не являются какой-либо характеристикой этих услуг.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 30.04.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 430314.