

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 17.11.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Фирма «Динамика» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716061/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2010716061/50 с приоритетом от 18.05.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 10 и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, в центральной части которого расположено стилизованное изображение дельфина, выполненное комбинацией белого и синего цветов. Под изображением дельфина расположен графический элемент в форме круга голубого цвета, на фоне которого в левой верхней его части изображен графический элемент в виде круга меньшего диаметра белого цвета. Изображения дельфина и кругов заключены в рамку в виде кольца белого цвета, оконтуренного тонкой синей линией. Тело дельфина изогнуто по контуру кольца. На фоне кольца по его периметру расположена надпись «ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР Фролова». Надпись выполнена в характерной графической манере крупным шрифтом печатными буквами русского алфавита в синем цвете.

Решением Роспатента от 19.07.2011 отказано в государственной регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне. В решении Роспатента указано на то, что входящий в

состав заявленного обозначения словесный элемент «ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР» указывает на конкретный вид товаров и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым элементом для части испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ и части услуг 44 класса МКТУ. Для остальных заявленных товаров/услуг заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков (знаков обслуживания) обозначения, тождественные имени известного в Российской Федерации на дату подачи лица, или производные от них обозначения, без согласия этого лица на регистрацию его имени в качестве элемента в составе товарного знака (знака обслуживания).

Кроме того, поскольку заявителем не представлено указанное согласие, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР ФРОЛОВА» заявленного комбинированного обозначения представляет собой единую и неделимую единицу языка, имеет самостоятельное смысловое значение (тренажер именно Фролова), следовательно, его следует оценивать в целом, без деления на части;

- ООО Фирма «Динамика» активно сотрудничала с патентообладателями патента на изобретение «Ингалятор Фролова» №1790417 Фроловым Владимиром Федоровичем и Кустовым Евгением Федоровичем, которыми была создана компания ТОО «ИНГА», являющаяся организацией-разработчиком дыхательного тренажера до 07.06.2000г и частично сопроводительной документации, необходимой для эксплуатации тренажера;

- с 25 января 1998г. между компанией ТОО «Инга» и ООО Фирма «Динамика» был заключен договор о передаче научно-технической продукции, по которому ТОО «Инга» передала оригиналы всей конструкторской и технической документации для освоения и налаживания серийного производства ТДИ-01;

- с 13 апреля 1998г. ООО Фирма «Динамика» обладает лицензией на производство и реализацию изделий медицинского назначения в частности на ТДИ -01;

- из ответа ТОО «ИНГА» на запрос Министерства по антимонопольной политике от 01.07.1999 усматривается, что тренажер Фролова выпускается только ООО Фирмой «Динамика»;

- к середине 1999 года уже стало очевидно, что инструкция по применению тренажера дыхательного индивидуального ТДИ-1 морально устарела и мало пригодна для использования, в связи с чем ООО Фирма «Динамика» совместно как с Фроловым В.Ф., так и с коммерческим директором Фирмы «Динамика» Жировым С.В. составили новую инструкцию по применению тренажера Фролова, которая была утверждена Министерством здравоохранения РФ;

- 07 июля 2000 г. ООО «ИНГА» передает ООО Фирма «Динамика» обновленную научно-техническую документацию, после чего ООО Фирма «Динамика» 26 декабря 2000г. получает регистрационное удостоверение на право изготовления медицинского изделия ТДИ-01 (ингалятор Фролова) и позже с 26.03.2001г. получает сертификат соответствия;

- в 1998г. компанией «Динамика» был разработан логотип, представляющий две окружности, внутри которых написано «Дыхательный тренажер Фролова», а в центре окружности изображен дельфин с мячом и аналогичный логотип с латинской транслитерацией, которые и были поданы в 2000 г. на регистрацию в качестве товарных знаков по 09, 10 и 42 классам МКТУ;

- после регистрации данных товарных знаков по свидетельствам №216534 и №184888 ООО Фирма «Динамика» продвигала именно такие комбинированные обозначения;

- известность на рынке данный товар и товарный знак «Дыхательный тренажер Фролова» получили исключительно благодаря заявителю - ООО Фирма «Динамика»;

- вся просветительская и научная деятельность, которую проводил Фролов, начиная с января 1998г., осуществлялась совместно с ООО Фирма «Динамика» и финансировалась данной компанией;

- представленные в возражении доказательства того, что Фролов выступал на международных выставках и конференциях, указывают на то, что их проводил заявитель;

- Фролов В.Ф. принимал участие во всех выставках («Здравоохранение» 1998г., 2005, 2006г. и на выставке «Аптека» 1999г, 2005, 2006г.), которые проводила компания ООО Фирма «Динамика»;

- ООО Фирма «Динамика» активно продвигала на рынок продукцию под названием Тренажер Индивидуальный Дыхательный-01 (ингалятор Фролова) под комбинированным товарным знаком Дыхательный Тренажер Фролова и его английской транслитерацией Respiration training device Frolov's;

- факт популяризации товара ингалятора Фролова под комбинированным товарным знаком «Дыхательный тренажер Фролова» доказывается количеством рекламных объявлений, поданных ООО Фирма «Динамика» начиная с 1997г. по 2004г;

- по заказу ООО Фирма «Динамика» были выпущены следующие книги: Владимир Фролов «Эндогенное дыхание Медицина третьего тысячелетия» 1999г; Зинатулин С.Н. «Дыхательный тренажер Фролова в медицине и валеологии» 1999г.; Кустов Е.Ф. «Третье Дыхание» 2002г; Сборник материалов конференции «Теория и практика оздоровительного дыхания» 2001г;

- учитывая то, что заявителю принадлежало исключительное право на ранее зарегистрированный товарный знак по свидетельству №184888 с приоритетом от 16.11.1998 и именно в таком виде, как заявленное обозначение, ООО «Динамика» использует его в течение длительного времени;

- согласие Фролова В.Ф. было получено в виде нотариально заверенного заявления от 05.11.1998 на регистрацию товарных знаков по свидетельствам №216534, №184888.

К возражению приложены копии фотографий с выставок «Здравоохранение» 1998, 2005,2006, «Аптека» 1999,2005,2006; копия договора №25.01/Д от 25.01.1998; копия лицензии №005970; копия письма Министерству РФ по антимонопольной политике от 05.07.1999; копия инструкции к применению тренажера ТДИ-01 (ингалятора Фролова); копия договора №83 от 07.06.2000; реестр рекламных объявлений; буклеты и рекламные листовки; копия нотариально заверенного заявления Фролова В.Ф.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.05.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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).

В соответствии с пунктом 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, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный 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.

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

В соответствии с пунктом (2.5.1.) 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.

В соответствии с пунктом 9 (2) статьи 1483 Кодекса не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного

в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

В соответствии с пунктом. 2.5.(4) Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, соответствующего компетентного органа или Федерального собрания Российской Федерации, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Российской Федерации.

Заявленное обозначение является комбинированным, изобразительный элемент которого выполнен в виде двух окружностей, в центре которых размещено стилизованное изображение дельфина с мячом. Изображения дельфина и кругов заключены в кольцевую рамку белого цвета, оконтуренную тонкой синей линией. Тело дельфина изогнуто по контуру кольца. На фоне кольца по его периметру расположена надпись «ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР ФРОЛОВА» (в переводе на англ. язык- «FROLOVS RESPIRATION TRAINING DEVICE»), Комбинированное обозначение, включающее неохраняемый словесный элемент «дыхательный тренажер» и словесный элемент «Фролова», представляющий собой имя собственное (фамилию Фролов в родительном падеже), выполнены оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана с учетом ходатайства, поданного заявителем на заседании коллегии, испрашивается для следующих товаров/услуг: 09 класса МКТУ - «аппараты дыхательные (за исключением аппаратов искусственного дыхания)»; 10 класса МКТУ - «аппаратура для искусственного дыхания; аппаратура для физических упражнений; ингаляторы; приборы и инструменты медицинские; 35 класса МКТУ - «продвижение товаров и услуг (для третьих лиц), включая оптово-розничную торговлю, а именно товаров 09, 10 классов МКТУ; услуги снабженческие для третьих лиц товаров 09, 10 классов»; 44 - прокат санитарно-технического оборудования, а именно товаров 9, 10 классов; физиотерапия.

Как правомерно указано в заключении экспертизы заявленное обозначение содержит словесный элемент «Фролова», который является производным от фамилии Фролова Владимира Федоровича, известного среди определенного круга потребителей в связи с его деятельностью как автора научных методик и разработок в области пульмонологии, а также автора изобретения «Ингалятор Фролова». В этой связи использование в составе заявленного обозначения, предназначенного для маркировки

товаров/услуг, связанных с лечением путем использования дыхательных аппаратов, фамилии известного изобретателя способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

Однако из материалов, представленных заявителем, следует то, что Фролов В.Ф. очень тесно сотрудничал с ООО Firmой «Динамика» с 1998 года. Также, из документов усматривается, что компанией ООО Фирма «Динамика» был ранее зарегистрирован товарный знак по свидетельству №184888 (приоритет от 16.11.1998), тождественный заявленному обозначению. ООО Firmой «Динамика» был осуществлен ряд действий, направленных на развитие обозначения, содержащего производное от фамилии Фролов, а также создание ему определенной репутации. Указанное позволяет заключить то, что совокупность приведенных выше факторов обуславливает известность лица Фролова В.Ф. в связи с деятельностью компании правообладателя оспариваемого товарного знака на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Принимая во внимание изложенное выше, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о способности ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

Следует отметить, что условием регистрации в качестве товарных знаков обозначений, включающих объекты прав третьих лиц в соответствии с требованиями, установленными пунктом 9 статьи 1483 Кодекса, является согласие таких лиц или их наследников.

В качестве подтверждения правомерности использования в составе заявленного обозначения производного от фамилии Фролова В.Ф., заявителем было представлено письменное согласие Фролова В.Ф. в виде нотариально заверенного заявления от 05.11.1998 на использование его имени в составе заявленного обозначения латинским и русским алфавитом. Очевидно волеизъявление Фролова на использование его имени в составе средства индивидуализации, принадлежащего ООО Firmе «Динамика». При этом коллегией палаты по патентным спорам было учтено то, что указанное согласие было представлено заявителем и на момент регистрации товарного знака по свидетельству №184888, тождественного заявленному обозначению. Этот знак принадлежал ООО Фирма «Динамика». Кроме того, на сегодняшний день у ООО Фирма «Динамика» уже есть исключительные права на средство индивидуализации, в состав которого входит словесный элемент «FROLOVS RESPIRATION TRAINING DEVICE». Заявленное обозначение – транслитерация старшего знака буквами русского алфавита, то есть речь идет о варианте знака. Охрана испрашивается без расширения объема товаров/услуг.

Учитывая, что положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса направлены на защиту от неправомерного использования репутации известного лица путем включения его имени, фамилии в состав товарного знака, коллегия палаты по патентным спорам, оценивая все обстоятельства в совокупности, не усматривает такого нарушения. Однако речь может идти только о том объеме правовой охраны, который изложен в перечне товарного знака по свидетельству №216534, а именно: товары 09 класса МКТУ - «аппараты дыхательные (за исключением аппаратов искусственного дыхания)»; 10 класса МКТУ - «аппаратура для искусственного дыхания; ингаляторы» и услуги 35 класса МКТУ – «оптово-розничная торговля товаров 09, 10 классов МКТУ».

Необходимо отметить, что в состав заявленного обозначения помимо имени собственного «Фролова» входит словесный элемент «дыхательный тренажер». Учитывая ограничение перечня товаров и услуг заявителем, словесный элемент «дыхательный тренажер», представляет собой указание на вид товара (в отношении которых испрашивается правовая охрана) и является в соответствии с п. 1 статьи 1483 Кодекса неохраняемым элементом.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 и 9 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение от 17.11.2011, отменить решение Роспатента от 19.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010716061.