

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 20.03.2012, поданное компанией Алтикор, Инк., США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №366556, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007715092/50 с приоритетом от 22.05.2007 зарегистрирован 05.12.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №366556 в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Куклевской Галины Михайловны, 236000, г. Калининград, ул. Таганрогская, 19 (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее изображения Адама и Евы, стоящих под деревом. В корне дерева на фоне черной ленты белым цветом буквами русского алфавита выполнено слово «студия», являющееся неохраняемым элементом знака. Под изобразительной композицией оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита выполнено слово «BODYKEY».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.03.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству

№366556, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 2 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в соответствии с пунктом 3.2 Правил в заявке приводятся сведения о заявителе: фамилия, имя отчество физического лица, и его место жительства;
- заявка № 2007715092 была подана на имя Куклевской Галины Михайловны с указанием следующего адреса проживания: 236000, г.Калининград, ул. Таганрогская, 19;
- в городе Калининград государственную регистрацию предпринимателей производит Межрайонная инспекция ФНС № 1 по Калининградской области;
- из справки Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Калининградской области, выданной 21.02.2012, следует, что сведения о приобретении Куклевской Галиной Михайловной статуса индивидуального предпринимателя отсутствуют;
- таким образом, Куклевская Галина Михайловна не являлась физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность ни на момент подачи заявки, ни на момент регистрации товарного знака, что противоречит нормам пункта 3 статьи 2 Закона;
- корпорации Алтикор, Инк. принадлежит заявка № 2012705070 на словесный знак «BODYKEY» с приоритетом от 24.02.12 для услуг класса 44 МКТУ;
- товарный знак «BODYKEY» по свидетельству № 366556 будет препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 44 класса МКТУ на имя корпорации Алтикор, Инк.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №366556 недействительной полностью.

В подтверждение своей позиции лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- Справка об отсутствии в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей запрашиваемой информации №05-10/2181В [1];

- материалы заявки №2012705070 [2].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 29.05.2012, лицом, подавшим возражение, в подтверждение вопроса заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №366556 были представлены сведения о деятельности компании Alticor [3].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №366556 в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении от 20.03.2012. Так,

В адрес правообладателя (236000, г. Калининград, ул. Таганрогская, д.19), указанный в Госреестре и в материалах заявки №2007715092, было направлено уведомление от 05.04.2012 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 29.05.2012, с приложением возражения и предложением представить отзыв по мотивам возражения. Данное уведомление было возвращено почтой с отметкой «истек срок хранения».

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

С учетом даты (22.05.2007) приоритета товарного знака по свидетельству №366556 правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо.

Коллегия также руководствовалась нормами Кодекса для целей рассмотрения процессуальных аспектов данного спора.

Согласно подпункту 3) пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований статьи 1478 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 в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Товарный знак по свидетельству №366556 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изображения дерева и обнаженных мужчины и женщины. Над изобразительными элементами выполнено слово «студия», а под изобразительными элементами — слово «BODYKEY». Товарный знак выполнен в черно-белой цветовой гамме. Словесный элемент «студия» является неохраняемым элементом товарного знака.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ «бани турецкие; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; маникюр; массаж; помощь медицинская; салоны красоты; услуги психологов; уход за больными; физиотерапия; хиропрактика (мануальная терапия); хирургия пластическая».

Возражение от 20.03.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №366556 подано компанией Алтикор, инк., США.

Представленные лицом, подавшим возражение, сведения [3] свидетельствуют о том, что компания Алтикор, Инк. является крупной американской холдинговой компанией, под контролем которой осуществляется производство средств по уходу за телом, витаминов и товаров бытовой химии. В настоящее время компания Алтикор, Инк. подала заявку №2012705070 на регистрацию товарного знака «BODYKEY BY NYTRILITE» в отношении услуг 44 класса МКТУ, связанных с производимыми компанией Алтикор, Инк. товарами, а именно «услуги по оптимизации веса, а именно, предоставление программ для похудения и/или оптимизации веса, включая вспомогательные материалы; услуги специалистов в области диетотерапии, консультации, анкетирование и тестирование для самооценивания, а также предоставление консультаций и информации в области оптимизации веса, питания и упражнений; исследования в области здравоохранения, в том числе генетическое тестирование, тестирование с помощью биологических маркёров и оценка образа жизни в связи с оптимизацией веса, питанием и упражнениями; предоставление информации в области оптимизации веса, питания и упражнений с помощью глобальной компьютерной сети; предоставление информации и ссылок на здоровый образ жизни и оптимизацию веса посредством интерактивного веб-сайта». Услуги 44 класса МКТУ по заявке №2012705070 однородны услугам 44 класса МКТУ, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №366556. В этой связи компания Алтикор, Инк. признана заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №366556.

Данное возражение основывается на несоответствии товарного знака по свидетельству №366556 требованиям пункта 3 статьи 2 Закона, которым предусмотрено, что право на подачу заявки и регистрацию товарного знака

обладает юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо.

Государственная регистрация товарного знака по заявке №2007715092 с приоритетом от 22.05.2007 была произведена 05.12.2008 на имя Куклевской Галины Михайловны, 236000, г. Калининград, ул. Таганрогская, 19.

Согласно представленной к возражению Справке [1], в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Калининградской области отсутствуют сведения о приобретении физическим лицом Куклевской Галиной Михайловной статуса индивидуального предприятия.

В материалах дела заявки №2007715092 также отсутствует какой-либо документ о приобретении Куклевской Галиной Михайловной статуса индивидуального предприятия.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не располагает сведениями, опровергающими довод возражения о нарушении требований пункта 3 статьи 2 Закона при регистрации товарного знака по свидетельству №366556.

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

удовлетворить возражение от 20.03.2012 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №366556 полностью.