

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 30.09.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Центр снижения веса «Доктор Борменталь», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №403171, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008730114/50 с приоритетом от 12.09.2008 зарегистрирован 12.03.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №403171 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Доктор Борменталь", 190068, Санкт-Петербург, пр.Римского-Корсакова, 45 (далее – правообладатель), в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение, состоящее из словесного элемента «ДОКТОР БОРМЕНТАЛЬ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки, и изобразительного элемента в виде профиля мужчины с бородкой, исполненного белым цветом на черном фоне.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 30.09.2010, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «ДОКТОР БОРМЕНТАЛЬ» по свидетельству № 403171 предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с обозначением, которое лицо, подавшее возражение, начало использовать ранее даты подачи заявки и в настоящее время интенсивно использует для обозначения услуг, оказываемых в сфере медицинских услуг. Также словесная часть оспариваемого товарного знака сходна до степени смешения с ключевой частью фирменного наименования лица, подавшего возражение – «Доктор Борменталь»;

- в отношении части услуг 44 класса МКТУ (медицинские услуги, помощь медицинская, клиники, лечебницы, в том числе услуги психотерапевтические, услуги мануальных терапевтов, услуги психологов, услуги в области гигиены и косметики, в том числе услуги косметологов, визажистов, услуги по массажу) обозначение «Доктор Борменталь» приобрело у потребителей известность как обозначение данных услуг, оказываемых лицом, подавшим возражение;

- обозначения «Доктор Борменталь», используемые с 2006-2008 годов для определенных услуг, в результате своего длительного и интенсивного применения различными производителями для одних и тех же услуг стали указанием конкретного вида услуг;

- лицо, подавшее возражение, активно рекламировало собственные услуги под обозначением «Доктор Борменталь» в печатных изданиях, посредством наружной рекламы, в Интернете, в информационно-справочных базах данных на различных носителях, в специализированных изданиях, на телевидении, на радио, при кино – и видеообслуживании;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги – потребитель будет воспринимать

обозначение «Доктор Борменталь» как зарегистрированный товарный знак не правообладателя, а лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак затрагивает права лица, подавшего возражение, как обладателя более ранних прав на фирменное наименование, которое возникло ранее даты приоритета товарного знака – 02.07.2007. Таким образом оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с ключевой частью фирменного наименования лица, подавшего возражение и способен восприниматься как вариант фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- на дату приоритета (12.09.2008) оспариваемого товарного знака, обозначения «Доктор Борменталь» использовались и используются разными лицами, в том числе медицинскими центрами, клиниками, функционирующими с начала 2000-х годов как самостоятельные юридические лица в сфере оказания услуг медицинской помощи, услуг психотерапевтов и психологов, мануальных терапевтов, услуг массажа и косметологии;

- обозначение «Доктор Борменталь» многократно использовалось в составе фирменных наименований до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №403171 полностью.

К возражению приложены:

1. регистрационные документы ООО «Центр снижения веса «Доктор Борменталь»;
2. документы об оказании услуг потребителям;
3. документы об изготовлении и размещении рекламных роликов, о размещении рекламы в СМИ, Интернете, улицах Москвы;

4. регистрационные документы и материалы об использовании обозначения ООО «Центр психологической помощи «Доктор Борменталь» г. Краснодар, ООО Центр снижения веса «Доктор Борменталь» г. Ростов-на-Дону, ООО «Международное медико-психологическое объединение «Доктор Борменталь» г. Москва, ООО «Центр снижения веса «Доктор Борменталь» г. Волгоград, ООО Сочинский центр снижения веса «Доктор Борменталь» г. Сочи, ООО «Центр снижения веса «Доктор Борменталь» г. Белгород, ООО «Медицинский центр «Доктор Борменталь» г. Краснодар;
5. распечатка из ЕГРЮЛ;
6. газеты, брошюры, рекламные материалы, полиграфическая продукция.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «Доктор Борменталь» не может быть отнесено к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление как услуга определенного вида, так как не используется специалистами в качестве наименования услуги по снижению веса психотерапевтическими методами, не применяется в качестве названия одной и той же услуги, оказываемой различными производителями, не применяется не только в течение длительного времени, а вообще в качестве видового понятия для любых услуг;

- Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Борменталь» было зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 25 октября 2001 года (рег. № 164553), гораздо раньше всех указанных в возражении юридических лиц с одноименным названием, и с этой даты ООО «Доктор Борменталь» также начинает использовать обозначения «ДОКТОР БОРМЕНТАЛ» и «Доктор Борменталь» в качестве знаков обслуживания в области медицинской психотерапевтической помощи и услуг психологов;

- право на использование словосочетания «Доктор Борменталь» в фирменном наименовании возникло у ООО «Доктор Борменталь» 25.10.2001;

- довод же о невозможности регистрации на имя правообладателя обозначения «ДОКТОР БОРМЕНТАЛЬ» в связи с его интенсивным использованием до даты подачи заявки не основывается на правовых актах.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Доктор Борменталь», свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

- распечатки сайтов сети Интернет;

- сведения из ЕГРЮЛ, касающиеся ООО «Центр снижения веса Доктора Гаврилова».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.09.2008) поступления заявки №2008730114/50 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 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, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

На основании пункта 2.3.2.1 Правил под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его

длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида 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.

К таким обозначениям относятся, в соответствии с пунктом 2.5.1 Правил, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , состоящее из словесного элемента «ДОКТОР БОРМЕНТАЛЬ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки, и изобразительного элемента в виде профиля мужчины с бородкой, исполненного белым цветом на черном фоне. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Опросив лиц, участвующих в рассмотрении возражения, и проанализировав представленные документы, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

В 2001 году Гаврилов Михаил Алексеевич и Бобровский Андрей Вениаминович разработали способ коррекции психосоматических расстройств (патент Российской Федерации №2198000), и для его реализации организовали ООО «Доктор Борменталь», зарегистрированное 25.10.2001 года в Едином городском реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В целях дальнейшего развития во многих городах России и СНГ были основаны предприятия, имеющие в составе фирменного наименования элемент «Доктор Борменталь», а в состав их учредителей входили указанные выше лица. Данные предприятия не являются филиалами, представляют собой самостоятельные юридические лица, не имеющие централизованного управления и координации.

Права на использование товарного знака «Доктор Борменталь», а также на разработанную методику коррекции психосоматических расстройств были предоставлены этим предприятиям на бездоговорной основе, право контроля за использованием товарного знака и соответствия деятельности указанной выше методике осуществляет ООО «Доктор Борменталь», Санкт-Петербург, что соответствует нормам, предусмотренным пунктом 2 статьи 1484 и пунктом 2 статьи 1486 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, было уполномочено помимо осуществления основной деятельности по оказанию медицинских, психологических и т.п. услуг способствовать продвижению услуг под товарным знаком «ДОКТОР БОРМЕНТАЛЬ» посредством изготовления и размещения рекламы в СМИ, Интернете, прессе и т.п.

Также правообладатель пояснил, что ООО «Центр снижения веса «Доктор Борменталь», г. Волгоград и ООО «Центр снижения веса «Доктор Борменталь», г. Белгород ввиду несоответствия оказываемых ими услуг стандартам, было

запрещено использование обозначения «Доктор Борменталь», включая указание его в составе фирменного наименования, вследствие чего они были переименованы в ООО «Центр снижения веса Доктора Гаврилова».

Что касается доводов возражения коллегия отмечает следующее.

Для признания обозначения вошедшим во всеобщее потребление для услуг определенного вида необходимо наличие следующих признаков:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) услуги специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одной и той же услуги или услуг того же вида, оказывающихся различными производителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

В материалах не содержится доказательств, что потребителями и специалистами в области медицины понятие «Доктор Борменталь» употребляется как наименование конкретных услуг (медицинские услуги, помощь медицинская, клиники, лечебницы, в том числе услуги психотерапевтические, услуги мануальных терапевтов, услуги психологов, услуги в области гигиены и косметики, в том числе услуги косметологов, визажистов, услуги по массажу).

Из представленных правообладателем материалов следует, что различные организации, оказывающие аналогичные услуги (Центр «Бехтерев», Медцентр «Норма», Центр «Дар»), не используют обозначение «Доктор Борменталь» для указания конкретных услуг.

Как следует из пояснений правообладателя, перечисленные в возражении организации, помимо лица, подавшего возражение, используют товарный знак «Доктор Борменталь» под контролем правообладателя.

Использование обозначения с разрешения и под контролем правообладателя не может свидетельствовать о введении обозначения во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида различными предприятиями, оказывающими услуги независимо друг от друга.

В отношении доводов о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя/лица, оказывающего услуги, коллегия отмечает следующее.

В целом оспариваемый товарный знак не содержит каких-либо элементов, несущих сведения, прямо указывающие на лицо, оказывающее медицинские услуги, или на вид оказываемых услуг, которые могли бы ввести потребителя в заблуждение.

Что касается возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя через ассоциации, то коллегия отмечает, что материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не позволяют сделать однозначный вывод о том, что обозначение «ДОКТОР БОРМЕНТАЛЬ» ассоциируется у потребителя именно с его деятельностью в области медицины. Напротив, правообладатель начал осуществлять деятельность под своим именем с 2001 года - даты государственной регистрации его как юридического лица, что значительно раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака и ранее даты возникновения прав на фирменное наименование лица, подавшее возражение.

Кроме того, поскольку был организован ряд предприятий в различных городах, имеющих в наименовании элемент «ДОКТОР БОРМЕНТАЛЬ» и оказывающих подобные услуги, то предположить с каким конкретно юридическим лицом ассоциируются услуги с использованием обозначения «ДОКТОР БОРМЕНТАЛЬ», не представляется возможным.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, что оспариваемый товарный знак содержит элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, нарушая тем самым требования пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не имеет оснований.

В отношении соответствия оспариваемого товарного знака «ДОКТОР БОРМЕНТАЛЬ» требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1252 Кодекса, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Представленные правообладателем документы со всей очевидностью свидетельствуют, что право на фирменное наименование «Доктор Борменталь» у правообладателя возникло раньше (25.10.2001), чем у лица, подавшего возражение (02.07.2007).

Таким образом, преимущественные права на фирменное наименование, содержащее элемент «Доктор Борменталь», имеет ООО «Доктор Борменталь» Санкт-Петербург, поэтому коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак, зарегистрированный на имя ООО «Доктор Борменталь», нарушает права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, под которым он выступает в гражданском обороте, и противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о соответствии товарного знака по свидетельству №403171 «Доктор Борменталь» требованиям пунктов 1, 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 30.09.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №403171.