

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, рассмотрела возражение от 21.12.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Взгляд», г. Воронеж (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №334781, при этом установила следующее.

Свидетельство на товарный знак №334781 с приоритетом от 02.02.1999 в отношении услуг 42 класса МКТУ «медицинский, гигиенический и косметический уход» было выдано Мацуру И.Ю., г. Тула (далее – правообладатель). Данная регистрация товарного знака на имя правообладателя была произведена в результате регистрации 26.09.2007 под № РД0027115 договора о частичной уступке товарного знака по свидетельству №221664. Товарный знак был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.09.2002 по заявке №99701038/50. Срок действия регистрации товарного знака по свидетельству №334781 был продлен до 02.02.2019.

Товарный знак по свидетельству №334781 представляет собой словесное обозначение «ВЗГЛЯД», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.12.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №334781, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 и пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), а также на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) обозначение «ВЗГЛЯД» не обладает различительной способностью и вошло во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида – медицинский уход в области офтальмологии, так как данное слово содержится в описаниях упражнений для глаз и методик офтальмологических обследований и установления диагноза;
- 2) лицо, подавшее возражение, обладает правом на фирменное наименование (ООО «Взгляд»), и деятельность в области офтальмологии стала им осуществляться в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- 3) связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя являются злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении услуг 42 класса МКТУ «медицинский уход в области офтальмологии».

К возражению приложены копии следующих документов:

- Договор на оказание услуг – на 3 л. [1];
- Рекламный лист – на 1 л. [2];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение – на 2 л. [3];
- Лицензии – на 6 л. [4];
- Заявление о привлечении лица, подавшего возражение, к административной ответственности, протоколы – на 5 л. [5];
- Распечатки сведений из Интернета – на 7 л. [6];
- Распечатки сведений о товарном знаке – на 4 л. [7].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.03.2011, представил на него отзыв от 28.03.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) словари не содержат определений слова «взгляд», которые позволили бы считать его видовым наименованием товара (услуги), то есть обозначением, не обладающим различительной способностью либо вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров (услуг) определенного вида;
- 2) деятельность лица, подавшего возражение, представленная в материалах возражения, осуществлялась им в период позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, так как приоритет данного товарного знака был установлен по дате подачи заявки – 02.02.1999;
- 3) предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией, но не было представлено никаких решений компетентных органов, свидетельствующих об установлении ими такого факта.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить действие регистрации товарного знака.

К отзыву правообладателя приложены копии следующих документов:

- Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации на имя Автономной некоммерческой организации «Клиника микрохирургии глаза Взгляд», г. Тула (лицензиата) – на 1 л. [8];
- Приложения к лицензии – на 3 л. [9];
- Выписка из ЕГРЮЛ на имя Автономной некоммерческой организации «Клиника микрохирургии глаза Взгляд», г. Тула (лицензиата) – на 6 л. [10].

Следует отметить, что возражение от 21.12.2010 было принято к рассмотрению Палатой по патентным спорам только в части, относящейся к ее компетенции. Так, относительно приведенного в возражении довода о признании связанных с государственной регистрацией товарного знака действий правообладателя злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией в уведомлении от 19.01.2011, направленном лицу, подавшему возражение, было указано следующее.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. При этом возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подается в качестве самостоятельного возражения заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (абзац 2 пункта 3 статьи 1513 Кодекса), которым в соответствии с Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 года № 299, является Роспатент.

Кроме того, в уведомлении было отмечено, что Роспатент не уполномочен самостоятельно признавать связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией, ввиду чего при подаче соответствующего возражения в Роспатент должен быть представлен акт уполномоченного органа государственной власти, устанавливающий данные обстоятельства.

Ввиду вышеизложенного данный довод лица, подавшего возражение, не рассматривался коллегией Палаты по патентным спорам.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (02.02.1999) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за №989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1, 2 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров, общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с подпунктом (1.3) пункта 2.3 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, 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 видовым понятием.

В соответствии с абзацами 1, 2 пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ВЗГЛЯД», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Взгляд – это направленность, устремление глаз, взора; смотрящие глаза; выражение глаз, манера смотреть; точка зрения, мнение, убеждение; общее,

не углубляющееся в подробности рассмотрение какого-нибудь явления, предмета; обзор (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь русского языка Ушакова»).

Исходя из указанных значений слова «взгляд», коллегия пришла к выводу, что оно не является видовым наименованием услуги по осуществлению медицинского ухода.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что слово «взгляд» содержится в описаниях упражнений для глаз и методик офтальмологических обследований и установления диагноза, не приводит к выводу об утрате данным словом различительной способности в отношении вышеуказанных услуг.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Что касается довода возражения о том, что лицо, подавшее возражение, обладает правом на фирменное наименование (ООО «Взгляд»), то необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене – по основаниям, установленным статьей 7 Закона.

Поскольку сведения о регистрации товарного знака были опубликованы 12.11.2002, то на дату подачи возражения (21.12.2010) предусмотренный пунктом 1 статьи 28 Закона пятилетний срок для оспаривания регистрации товарного знака уже истек.

Кроме того, следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о возникновении данного права у него и об осуществлении им деятельности в соответствующей области в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (02.02.1999), а также об известности этого фирменного наименования на территории Российской Федерации до указанной даты.

Напротив, деятельность лица, подавшего возражение, представленная в материалах возражения, осуществлялась им в период позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 2 статьи 7 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.12.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №334781.