

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 05.03.2012, поданное ООО «ЕВиС», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №407041, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008718647/50 с приоритетом от 11.06.2008 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.04.2010 за №407041 на имя ООО «МедСтЭк», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 10, 11 и услуг 35, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак представляет собой словесное обозначение «МАХОЛЬДА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.03.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №407041 недействительным частично в отношении всех товаров 10 класса МКТУ, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в 70-х годах прошлого века в Германии был изобретен и запатентован ингалятор Махольда. С тех пор его название стало родовым понятием, связанным с именем изобретателя – Махольда;

- приборы (ингаляторы Махольда) до даты (11.06.2008) подачи заявки №2008718647/50 производились рядом фирм и находились в широкой продаже и были известны широкому кругу потребителей;

- таким образом, в отношении товаров 10 класса МКТУ (ингаляторы), заявленное обозначение не обладает различительной способностью, используется различными производителями для обозначения конкретного вида прибора – ингалятора, а в отношении других товаров 10 класса МКТУ является ложным и вводит потребителя в заблуждение;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что по заявке №2008718647/50 (оспариваемый товарный знак) в ходе экспертизы первоначально было направлено уведомление, согласно которому, в отношении части товаров 10 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, однако при принятии решения по данной заявке правовая охрана была предоставлена в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ;

- при этом, лицо, подавшее возражение, обращает внимание, что до даты подачи заявки №2008718647/50, была подана заявка №2004722268/50 (в настоящее время товарный знак по свидетельству №311232) на регистрацию словесного обозначения «МАХОЛЬДА» с приоритетом от 29.09.2004 в отношении товаров 10 класса МКТУ, по которой экспертизой было принято решение о регистрации товарного знака, за исключением товаров 10 класса МКТУ;

- в этой связи лицо, подавшее возражение, обращает внимание, что для разных заявителей принципы и правила экспертизы одного и того же обозначения должны быть одними и теми же, т.к. должно быть соблюдено единство применения нормативных требований при экспертизе.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №407041 недействительным частично, в отношении всех товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках по свидетельствам №407041, №311232 – (1);

- копии материалов, содержащих сведения о делопроизводстве по товарному знаку №311232 (заявка №2004722268/50) – (2);

- распечатка с сайта «Казахский фармацевтический вестник» – (3);

- копия добавочного листа к грузовой таможенной декларации – (4);

- информационные материалы, содержащие сведения о делопроизводстве по рассматриваемому товарному знаку №407041 (заявке №2008718647/50) – (5).

В адрес правообладателя и в адрес его представителя 19.03.2012 в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 22.05.2012.

Корреспонденция, направленная правообладателю, была возвращена почтовым отделением, вместе с тем представитель правообладателя направленное в его адрес уведомление получил.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.05.2012, лицом, подавшим возражение, было представлено ходатайство о предоставлении дополнительного времени для возможности предоставления словарно-справочной информации.

Коллегией Палаты по патентным спорам данное ходатайство было удовлетворено и был объявлен технический перерыв. Однако никакие дополнительные материалы лицом, подавшим возражение, представлены не были.

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

С учетом даты приоритета заявки (11.06.2008) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №2008718647/50 включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 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.

Согласно подпункту 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.

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

Согласно подпункту 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса и пункту 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №407041 – [1] представляет собой словесное обозначение «МАХОЛЬДА», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 10, 11, 35, 44 классов МКТУ.

Проанализировав доводы возражения и представленные материалы, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к следующим выводам.

Учитывая дату поступления возражения (05.03.2012), процедура рассмотрения возражения регламентируется пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, согласно которому возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы в Палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Регистрация товарного знака оспаривается по основаниям ее несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку обозначение

«МАХОЛЬДА» является производным от фамилии известного лица - Махольд, который не давал согласия на регистрацию его фамилии в качестве товарного знака.

Вместе с тем, действия по оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку, включающему в свой состав имя, фамилию известного лица, рассматривается как реализация управомоченным лицом права на защиту личного неимущественного права – права на имя.

В связи с изложенным, правом на подачу возражения обладает лицо, использование имени, фамилии которого выступает предметом спора либо иное лицо, которое покажет свой интерес по защите права на имя.

В представленных материалах возражения отсутствуют сведения о том, что ООО «ЕВиС» является управомоченным лицом на подачу возражения, а также является тем лицом, чьи права могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №407041 по указанным выше критериям охраноспособности.

Кроме того, регистрация товарного знака оспаривается по основаниям ее несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способна ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Представленные материалы (1-5) не содержат информации, свидетельствующей о том, что лицо, подавшее возражение, является производителем товаров, маркируемых обозначением «МАХОЛЬДА» или сходным с ним до степени смешения обозначением для индивидуализации своих товаров или осуществляет деятельность в той области, к которой относятся товары 10 класса МКТУ.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что возражение от 05.03.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №407041 по основаниям подпункта 2 пункта 9 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса подано заинтересованным лицом, то есть лицом, обладающим правом на подачу такого возражения по этим основаниям.

Указанное является основанием для отказа в удовлетворении рассматриваемого возражения.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам указанные в возражении доводы относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства являются неубедительными по следующим причинам.

Исследовав представленные лицом, подавшим заявление, материалы (1-5), коллегия Палаты по патентным спорам установила, что материалы (1,2,5) содержат информацию о товарных знаках, либо содержат сведения о делопроизводстве по указанным знакам.

Материалы (3,4) свидетельствуют о производителях товаров ингаляторы «Махольд», либо ингаляторы «Махольда» только на территории Украины или Казахстана.

Таким образом, представленные материалы (1-5) не содержат достаточной информации, позволяющей сделать выводы:

- об известности фамилии изобретателя Махольда (как предусмотрено требованиями подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса);
- что словесный элемент «МАХОЛЬДА» оспариваемого товарного знака будет восприниматься средним российским потребителем исключительно как производное от фамилии Махольд – изобретателя ингалятора, поскольку отсутствие имени в составе знака не позволяет связывать словесный элемент «МАХОЛЬДА» только с фамилией этого лица,

Кроме того, представленные материалы также не содержат сведений о наличии на российском рынке товаров - ингаляторы Махольда и лицах, производимых эти товары.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что утверждение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №407041 произведена в нарушение подпункта 2 пункта 9 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать недоказанным.

Что касается довода лица, подавшего возражения, относительно того, что при принятии Роспатентом решения о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008718647/50 (оспариваемый товарный знак) не были учтены доводы, изложенные в уведомлении, направленном ранее по указанной заявке, то следует отметить, что в заключении по результатам экспертизы указано, что решение о

государственной регистрации товарного знака «принято с учетом дополнительных материалов, представленных заявителем».

В Палату по патентным спорам 24.05.2012 представителем лица, подавшего возражение, было представлено особое мнение, согласно которому коллегией была нарушена процедура рассмотрения возражения, а именно представителю правообладателя Борцову А.А. (явившемуся после окончания технического перерыва) не было представлено слово, тем самым не были представлены доводы правообладателя на поступившее возражение от 05.03.2012.

Относительно указанного довода коллегия отмечает следующее. В соответствии с пунктом 2.1 Правил полномочия представителя подтверждаются доверенностью, содержащей указание объема его полномочий. В данном случае патентным поверенным Борцовым А.А. не была представлена соответствующая доверенность, что не позволило коллегии Палаты по патентным спорам идентифицировать Борцова А.А. как представителя правообладателя оспариваемого товарного знака и принять от него какие-либо материалы. Вместе с тем присутствие Борцова А.А. косвенным образом свидетельствует о том, что правообладатель имел сведения о направленном в его адрес возражении, тем самым правообладатель имел возможность направить отзыв, либо ходатайства по средствам почтовой связи.

Кроме того, согласно пункта 4.3 Правил неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Таким образом, коллегией не была нарушена установленная Правилами процедура рассмотрения возражения.

Относительно приложенных к особому мнению сведений об изобретателе ингалятора Оскаре Махольда (распечатка с сайта <http://www.maholda.ru>) следует отметить, что представленные материалы являющихся дополнением к возражению, приведены отсутствующие в возражении источники информации, не являющиеся общедоступными словарно-справочными изданиями. В связи с чем они не подлежат учету в рамках рассмотрения возражения от 05.03.2012.

Что касается других доводов, изложенных в особом мнении, то они проанализированного выше, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

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

отказать в удовлетворении возражения от 05.03.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №407041.