

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 04.05.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Медико-реабилитационный центр «БЕЛЯЕВО», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011730538, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011730538 с приоритетом от 16.09.2011 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги, а именно, услуги амбулаторного лечения и поликлинической помощи».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ДИКУЛЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.02.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что согласно сведениям из Интернета ([«http://www.dikul.net»](http://www.dikul.net), [«http://www.dikul-mediflex.ru»](http://www.dikul-mediflex.ru), [«http://ru.wikipedia.org»](http://ru.wikipedia.org)) заявленное обозначение воспроизводит фамилию известного российского тяжелоатлета, руководителя медико-реабилитационного

центра заболеваний опорно-двигательного аппарата, академика В.И. Дикуля, однако материалы заявки № 2011730538 не содержат каких-либо документов, которые подтверждали бы наличие согласия указанного лица на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

В данном заключении отмечено также, что ввиду указанного обстоятельства заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.05.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.02.2012. Доводы возражения сводятся к тому, что В.И. Дикуль, согласно договору с заявителем, выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке услуг.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке услуг.

К возражению были приложены следующие документы:

- нотариально заверенная копия договора от 19.06.2008 между заявителем и В.И. Дикулем об использовании имени «Валентин Иванович Дикуль» в деятельности заявителя [1];
- оригинал дополнительного соглашения от 01.03.2012 к вышеуказанному договору о согласии В.И. Дикуля на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги, а именно, услуги амбулаторного лечения и поликлинической помощи» [2].

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

С учетом даты подачи заявки (16.09.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 № 32,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса 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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

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

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ДИКУЛЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Дикуль Валентин Иванович – известный российский тяжелоатлет, руководитель медико-реабилитационного центра заболеваний опорно-двигательного аппарата, академик (см. Интернет-сайты «<http://www.dikul.net>», «<http://www.dikul-mediflex.ru>», «<http://ru.wikipedia.org>»).

Таким образом, заявленное обозначение воспроизводит фамилию указанного известного в Российской Федерации лица.

Вместе с тем, академиком В.И. Дикулем, согласно договору от 19.06.2008 [1], было предоставлено заявителю право на использование и продвижение имени академика и его методик, идей в области лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и позвоночника. В соответствии с этим договором

В.И. Дикуль передал, а заявитель принял права на использование имени «Валентин Иванович Дикуль» в своей деятельности. При этом было установлено, что научное руководство работой медико-реабилитационного центра (заявителя) осуществляется В.И. Дикулем.

В дополнительном соглашении от 01.03.2012 к вышеуказанному договору [2] В.И. Дикулем было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги, а именно, услуги амбулаторного лечения и поликлинической помощи», то есть в отношении всех указанных в заявке услуг 44 класса МКТУ.

Кроме того, следует отметить, что заявитель обладает исключительным правом на товарный знак по свидетельству № 335445 (с приоритетом от 20.06.2006), представляющий собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде портрета В.И. Дикуля и словесного элемента «Центр В.И. Дикуля», в отношении вышеуказанных услуг 44 класса МКТУ.

Поскольку В.И. Дикулем, известным в Российской Федерации лицом, фамилию которого воспроизводит заявленное обозначение, было выражено соответствующее согласие, предусмотренное требованиями пункта 9 статьи 1483 Кодекса, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке услуг 44 класса МКТУ.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет также оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 04.05.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.02.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011730538.