

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 26.09.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Санаторий Митино», Тверская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному по свидетельству №206424, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №99710284/50 с приоритетом от 05.07.1999 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.11.2001 за №206424 на имя Открытого акционерного общества «Санаторий «Митино», Кировская область (далее - правообладатель) в отношении услуг 42 класса МКТУ.



Согласно описанию, приведенному в заявке, товарный знак « санаторий » по свидетельству №206424 является комбинированным, представляющим собой изображение короны под которым расположен словесный элемент «МИТИНО», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита бордового цвета. Под комбинацией изобразительного элемента и словесного элемента «МИТИНО» расположен словесный элемент «санаторий», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, который исключен из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена в сочетании бордового, черного и белого цветов.

В Палату по патентным спорам 15.05.2012 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 206424 полностью, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, ООО «Санаторий Митино» ведет свою деятельность с 1923 года;
- на сайте правообладателя оспариваемого товарного знака было размещено изображение санатория лица, подавшего возражение,
- смешение на рынке происходит не только среди потребителей, но и среди туристических агентств.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №206424 недействительной полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Информация с сайта www.san-mitino.ru;
2. Историческая справка о создании ООО «Санаторий Митино» с прилагаемыми материалами;
3. Учредительные документы ООО «Санаторий Митино»;
4. Сведения о деятельности ООО «Санаторий Митино» в регионах: Клин, Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Тверь;
5. Лицензия на осуществление медицинской деятельности;
6. Годовые отчеты о деятельности ООО «Санаторий Митино»;

7. Дипломы, грамоты и свидетельства, подтверждающие качество услуг ООО «Санаторий Митино».

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, правообладатель на заседание коллегии не явился, однако представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- санаторий «Митино» расположен в 17 км. от г.Кирова;

- санаторий специализируется на профилактике и восстановительном лечении болезней органов дыхания, пищеварения, опорнодвигательного аппарата, неврологических, гинекологических и других заболеваний;

- в августе 2012 территории ОАО «Санаторий Митино» был присвоен статус лечебно-оздоровительной местности местного значения;

- как самостоятельное юридическое лицо, ОАО «Санаторий Митино» существует с мая 1994 года, согласно Распоряжения Администрации Слободского района Кировской области №451;

- лицо, подавшее возражение, согласно представленных документов, зарегистрировано Администрацией Торжского района 24 декабря 1998 года.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

8. Историческая справка.

9. Распоряжение Администрации Слободского района от 15.07.1992 года.

10. Выписка из «Плана приватизации электромашиностроительного завода им. «Лепсе», утвержденного Комитетом по управлению имуществом Кировской области.

11. Свидетельство на право бессрочного пользования на землю от 30.04.1993.

12. Учредительные документы.

13. Лицензии, сертификаты соответствия и медико-климатическое заключение.

14. Копии государственных контрактов.

С учетом даты (05.07.1999) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29 ноября 1995 г., с изменениями от 19 декабря 1997 г., (далее -Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.1 пункту (2.3) 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3. Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид)

товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №206424 является комбинированным, представляющим собой изображение короны под которым расположен словесный элемент «МИТИНО», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита бордового цвета. Под комбинацией изобразительного элемента и словесного элемента «МИТИНО» расположен словесный элемент «санаторий», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, который исключен из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена в сочетании бордового, черного и белого цветов.

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, документы коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Согласно исторической справки «Санаторий Митино» получил свое название от стариной дворянской усадьбы «Митино». В этом районе располагались земли зажиточного княжеского рода Львовых. После революции 1917 года усадьба Митино была национализирована Губернским органом социального страхования и здравоохранения и в 1922 году было принято решение об открытии на базе усадьбы Митино санатория на 30 коек, который реально начал действовать с июня 1923 года. В 1941-1944 годах в санатории размещался военный госпиталь №3428. В апреле 1945 года исполком Калининского областного Совета принял решение «О восстановлении деятельности санатория «Митино» и с 1 января 1946 года санаторий «Митино» вновь начал работать и функционирует до наших дней.

В 1956 году по решению правительства санаторий Митино перешел в ведение Московского территориального совета по управлению курортами профсоюзов. В 1994 году в связи изменением законодательства, на базе профсоюзного санатория «Митино» владельцами имущества санатория стали ЗАО «Тверькурорт» г.Тверь, в состав которого входили Федерация Тверских профсоюзов, ТОО Объединение по строительству и эксплуатации межколхозных и межхозяйственных здравниц «Агрокурорт, Тверская областная организация профсоюза Агропромышленного комплекса создали Товарищество с ограниченной ответственностью «Санаторий

Митино», которое в декабре 1998 года было преобразовано в ООО «Санаторий Митино».

К возражению приложены копии страниц справочника «Здравницы Профсоюзов СССР» за 1973 год, в котором указан Санаторий «Митино» расположенный по адресу г.Торжок, п/о Митино.

Также представлен договор [3] от 12.07.1974 года «О расширении и реконструкции Министерством сельского хозяйства РСФСР санатория «Митино», акт пользования землей от января 1974 года.

Согласно распоряжению Санаторно-курортного объединения Федерации независимых профсоюзов от 10.03.1994 года в целях обеспечения устойчивого и эффективного функционирования санатория «Митино» было решено создать Товарищество с ограниченной ответственностью санаторий «Митино». Согласно данному распоряжению было установлено, что данное Товарищество является правопреемником реорганизуемого санатория.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Санаторий Митино» было создано 08.08.1994 года.

Согласно представленному уставу предприятия санаторий «Митино» от 25.02.1992 года санаторий «Митино» является предприятием основанным на собственности Федерации Независимых профсоюзов России и выступает правопреемником санатория «Митино».

Что касается материалов, представленных правообладателем оспариваемого товарного знака, то согласно исторической справки до июля 1992 года санаторий «Митино», расположенный в Кировской области имел название «Родина». На основании Устава, зарегистрированного распоряжением Главы администрации Слободского района Кировской области 15.07.1992 было организовано Акционерное общество закрытого типа «Митино».

Анализируя вышеизложенное коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Об информированности российских потребителей о деятельности санатория «Митино», расположенного в Тверской области свидетельствуют публикации в справочниках и очерках о Тверском крае уже с 1973 года.

Следует отметить, что лицо, подавшее возражение, располагается на той же территории, что и указана в справочниках и документах о правопреемственности санатория «Митино» и, имеет тот же адрес: г.Торжок, д.Митино. Кроме того, лицо, подавшее возражение, сохраняет в своем фирменном наименовании название этого санатория и является правопреемником санатория «Митино», начавшего свою деятельность еще 1926 году, в силу чего, имеет все основания восприниматься как продолжатель деятельности санатория «Митино», несмотря на то, что организационно-правовая форма санатория неоднократно менялась.

Таким образом, право на фирменное наименование «Санаторий Митино» лицо, подавшее возражение, приобрело раньше, чем правообладатель и раньше приоритета оспариваемого товарного знака.

Услуги 42 класса МКТУ «санатории» однородны услугам, оказываемым лицом, подавшим возражение.

Исходя из вышеизложенного, оспариваемый товарный знак ассоциируется с деятельностью лица, подавшего возражение, и, следовательно, его регистрация произведена в нарушение положений пункта 2 статьи 7 Закона.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 2 статьи 6 Закона, а именно о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение, то материалами возражения данный довод не доказан.

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

удовлетворить возражение от 15.05.2012, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №206424 полностью.