

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 12.03.2007, поданное ООО «Общество Бутейко», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №103540, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №143051/50 с приоритетом от 24.10.1991 зарегистрирован 16.03.1992 (свидетельство №103540) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Общество Бутейко, Лтд», Москва в отношении услуг 42 класса МКТУ – медицинская помощь (лечение больных на основе метода ВЛГД К.П. Бутейко). Впоследствии товарный знак был уступлен и в настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству №103540 является Бутейко Людмила Дмитриевна, Москва (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, представляющее собой эмблему круглой формы, в центре которой расположена фигура из двух перпендикулярных отрезков, в месте пересечения которых и ближе к концам находятся окружности. По кругу эмблемы выполнена надпись «ОБЩЕСТВО БУТЕЙКО, ЛТД».

Согласно регистрации, слово «общество» и буквы «Лтд» не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.03.2007, уточненном на коллегии 26.09.2007, изложено мнение о том, что регистрация комбинированного товарного знака по свидетельству №103540 была произведена в нарушение пунктов 13, 15 «б», 15 «в», 15 «д», 15 «е», 15 «ж», 15 «з» Положения о товарных знаках, утвержденного Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 08.01.1974г., введенного в действие с 01.05.1974г. (далее – Положение), а также статьи 1, пунктов 1, 2, 3 статьи 6 Закона и пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- включенный в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «БУТЕЙКО» состоит из названия вида услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, в связи с чем не может служить средством индивидуализации услуг (пункт 13 Положения и статья 1 Закона);
- словесный элемент «БУТЕЙКО» вошел во всеобщее употребление для обозначения заявленных при регистрации услуг до даты приоритета заявки №143051/50 (пункт 15 «б» Положения и пункт 1 статьи 6 Закона);
- словесный элемент «БУТЕЙКО» является общепринятым термином для обозначения метода лечения, лежащего в основе заявленных при регистрации услуг (пункт 15 «б» Положения и пункт 3 статьи 6 Закона);
- словесный элемент «БУТЕЙКО» тождественен части фирменного наименования ООО «Общество Бутейко» г. Воронеж в отношении однородных услуг, права на которые возникли ранее даты приоритета оспариваемого знака (пункт 15 «з» Положения и пункт 3 статьи 7 Закона);
- элемент «БУТЕЙКО» тождественен части названия известного на дату подачи заявки №143051/50 произведения науки – книги Метод Бутейко: Опыт внедрения в медицинскую практику», сборник/ сост. К.П. Бутейко, А.Е. Хорощо, М., «Патриот», 1990 (пункт 3 статьи 7 Закона);
- словесный элемент «БУТЕЙКО» может ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя услуги, так как совпадает с частью названия субъектов предпринимательской деятельности ООО «Общество Бутейко», а также фамилиями Бутейко В.К., Бутейко М.М., Бутейко М.А., не имеющими отношения к правообладателю (пункт 15 «е» Положения и пункт 3 статьи 6 Закона);
- включение в состав оспариваемого товарного знака словесного элемента «БУТЕЙКО» противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, так как препятствует другим лицам распространять и внедрять метод ВЛГД, разработанный К.П. Бутейко (пункт 15 «ж» Положения и пункт 3 статьи 6 Закона);
- совокупность элементов «ОБЩЕСТВО БУТЕЙКО, ЛТД» вводит в заблуждение относительно изготовителя услуги, так как не совпадает с наименованием правообладателя (пункт 15 «е» Положения и пункт 3 статьи 6 Закона);

- изобразительный элемент в виде креста является общеизвестным христианским символом (пункт 15 «б» Положения и пункт 1 статьи 6 Закона);
- данный изобразительный элемент характеризует приведенные в перечне услуги, указывает на свойство этих услуг (пункт 15 «в» Положения и пункт 3 статьи 6 Закона);
- включение в охраняемые элементы оспариваемого товарного знака изобразительного элемента в виде креста противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, так как может создать препятствия историкам и исследователям творческого наследия К.П. Бутейко (пункт 15 «ж» Положения и пункт 3 статьи 6 Закона);
- изобразительный элемент в виде креста является вошедшим во всеобщее употребление субъектами, оказывающими услуги по лечению больных на основе метода ВЛГД К.П. Бутейко (пункт 15 «б» Положения и пункт 1 статьи 6 Закона);
- изобразительный элемент в виде креста с 1999 г. присутствует в официально зарегистрированной печати ООО «Общество Бутейко», г. Воронеж (пункт 15 «д» Положения и пункт 2 статьи 6 Закона);
- графический элемент в виде креста может ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя услуги, так как используется различными лицами и организациями, оказывающими данную услугу (пункт 15 «е» Положения и пункт 3 статьи 6 Закона);
- изобразительный элемент в виде креста тождественен такому же элементу, расположенному на обложке книги Метод Бутейко: Опыт внедрения в медицинскую практику», сборник/ сост. К.П. Бутейко, А.Е. Хорощо, М., «Патриот», 1990, при этом согласие автора при регистрации оспариваемого товарного знака не было получено (пункт 3 статьи 7 Закона);
- также в возражении отмечено, что регистрация оспариваемого товарного знака используется правообладателем с целью недобросовестной конкуренции для ущемления прав других лиц, в частности ООО «Общество Бутейко», г. Воронеж;
- кроме того, в возражении указано, что регистрация договоров уступки товарного знака по свидетельству №103540 также противоречит приведенным выше нормам права.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию комбинированного товарного знака по свидетельству №103540 недействительной полностью.

Лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих источников информации:

1. Свидетельство о регистрации №428 ТОО «Общество Бутейко Лтд», г. Воронеж;
2. Свидетельство о регистрации №3666/114392 ООО «Общество Бутейко», г. Воронеж;
3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Общество Бутейко», г. Воронеж;
4. Устав и учредительный договор ООО «Общество Бутейко», г. Воронеж;
5. Свидетельство о рождении Бутейко В.К.; Свидетельство о смерти Бутейко К.П.;
6. Сведения о публикациях и публикации о лечении по методу Бутейко;
7. Фотографии;
8. Материалы о деятельности ООО «Общество Бутейко» и В.К. Бутейко;
9. Большой юридический словарь, М., ИНФРА-М, 2007;
10. Сведения из Интернет о различных формах крестов;
11. Сведения из Интернет, касающиеся фамилии Бутейко и ее правописания;
12. Информация Госкомстата России по Воронежской области;
13. Письма Лоскутовой В.И. и Гончарь Н.С.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв от 21.08.2007, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами, ссылаясь на следующее:

- срок подачи возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №103540 по относительным основаниям (сравнение с товарными знаками, фирменными наименованиями, объектами авторского права и др.) истек, так как он ограничен пятью годами после даты публикации сведений об оспариваемом товарном знаке;
- материалами возражение не доказано, что словесный элемент «БУТЕЙКО» вошел во всеобщее употребление как обозначение услуг определенного лица;
- слово «БУТЕЙКО» само по себе не является общепринятым термином в медицине;

- словосочетание «ОБЩЕСТВО БУТЕЙКО, ЛТД» воспринимается как часть фирменного наименования заявителя по заявке №143051/50 и не может вводить в заблуждение потребителя;
- при этом, словесный элемент «БУТЕЙКО» воспроизводит фамилию одного из учредителей и директора заявителя по заявке №143051/50 – Бутейко К.П., автора метода ВЛГД;
- указанное восприятие не позволяет считать данные элементы противоречащими правопорядку или социалистической морали;
- изобразительный элемент оспариваемого знака создан на основе графического изображения знака углерода и в целом является фантазийным, следовательно не может быть элементом, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида, общепринятым символом, описательным элементом, а также вводить потребителя в заблуждение или противоречить правопорядку и нормам морали;
- наличие авторских прав на данное обозначение у лица, подавшего возражение, отсутствует;
- рассмотрение вопросов о недобросовестной конкуренции и правомерности уступки товарного знака не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

В отзыве на возражение правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе действие оспариваемой регистрации №103540.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

14. Поиск слова «БУТЕЙКО» в Интернете и словарях;
15. Сведения о регистрации ООО «ОБЩЕСТВО БУТЕЙКО ЛТД»;
16. Учредительные документы ООО «ОБЩЕСТВО БУТЕЙКО ЛТД»;
17. Сведения из сети Интернет о деятельности клиники Бутейко в Москве;
18. В.В. Похлебкин, Словарь международной символики и эмблематики, М., «Международные отношения», 1995;
19. Джек Тресидер, Словарь символов, М., 1999;
20. Письмо Прокуратуры Центрального района г. Воронежа №280ж-07 от 20.08.2007.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты приоритета (24.10.1991) заявки №143051/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает вышеуказанное Положение и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки, утвержденную Председателем Госкомизобретений СССР 06.03.1980 и действовавшую с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Госкомизобретений СССР от 29.11.1983, №131 (далее - Инструкция).

Согласно пункту 15 Положения не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения:

б) вошедшие во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров известного рода, а также общепринятые символы и термины, связанные с определенной деятельностью;

в) не обладающие различительными признаками или носящие описательный характер, например: состоящие исключительно из простых геометрических фигур, линий, чисел; отдельных букв и сочетаний букв, не обладающих словесным характером; общепринятых наименований; простых изображений товаров; сведений, касающихся изготовителя товара, а также указывающих на время, способ, место производства или место сбыта товаров, на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвalebный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товаров;

д) состоящие из официальных контрольных, гарантийных или пробирных клейм и печатей, или сходные с ними;

е) содержащие ложные или способные ввести в заблуждение сведения относительно изготовителя или товара;

ж) противоречащие по своему содержанию правопорядку или социалистической морали;

з) противоречащие международным соглашениям, участником которых является СССР.

Допускается использование обозначений, указанных в подпунктах "б", "в" и "г" настоящего пункта, как составной части знаков, если они не занимают доминирующего положения. Однако при регистрации товарного знака

указывается, что такие обозначения исключаются из охраны, если они композиционно не связаны с другими элементами знака, или что товарный знак охраняется в целом без предоставления отдельной охраны входящим в его композицию упомянутым обозначениям.

Инструкцией установлено, что:

- к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление в качестве товаров известного рода относятся те из них, которые были ранее зарегистрированы как товарные знаки, но воспринимаются потребителем как родовые или видовые наименования товаров из-за утраты различительной способности вследствие независимого друг от друга неоднократного их применения различными лицами для одного и того же товара или для товаров этого же вида (пункт 3.1.1.1);
- к общепринятым терминам относятся лексические единицы, относящиеся, как правило, к специализированным областям науки и техники (пункт 3.1.1.2);
- к общепринятым символам, связанным с определенной деятельностью, относятся обозначения, непосредственно указывающие на отрасль промышленности или область деятельности, к которым относятся товары или услуги, содержащиеся в перечне товаров и услуг заявленного обозначения (пункт 3.1.1.2);
- к обозначениям, указывающим на свойства товаров, относятся, например, такие как «LIGEROS» (легкий для сигарет – свойство, качество; «ЭКСТРА», «ЛЮКС» - общеупотребительные хвалебные указания качества (пункт 3.1.2.6);
- к обозначениям, содержащим ложные или способные ввести в заблуждение сведения относительно изготовителя или товара, относятся, например, такие как «BOSTON» - название города в США, заявленное итальянской фирмой; изображение флакона с надписью «Духи» в качестве товарного знака для зубной пасты (пункт 3.1.4.2).

Исходя из пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23.09.1992 №3521-1 «О введении в действие Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом требований пункта 1 статьи 28 Закона РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение всего срока ее действия, если она была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3

статьи 2 и статьей 6 настоящего Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене — по основаниям, установленным статьей 7 настоящего Закона.

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» установленные настоящим Федеральным законом сроки оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам и знакам обслуживания применяются к зарегистрированным товарным знакам и знакам обслуживания, по которым на дату вступления в силу настоящего Федерального закона не истекли сроки, предусмотренные ранее действовавшим законодательством для признания недействительной по соответствующим основаниям регистрации товарных знаков или знаков обслуживания.

Палатой по патентным спорам установлено, что предусмотренный пунктом 1 статьи 28 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, пятилетний срок оспаривания регистрации №103540 товарного знака по основаниям статьи 7 Закона истек 25.03.1999 (дата публикации в официальном бюллетене 25.03.1994), а датой подачи возражения является 12.03.2007.

Таким образом, выявленные обстоятельства указывают на невозможность рассмотрения возражения от 12.03.2007 против регистрации №103540 товарного знака по приведенным в возражении основаниям пункта 3 статьи 7 Закона.

Также не подлежит рассмотрению довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака требованиям пункта 13 Положения, поскольку данный пункт не содержит критериев охраноспособности товарного знака и не предусмотрен вышеприведенной правовой базой в качестве оснований для оспаривания товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №103540 представляет собой эмблему круглой формы, в центре которой расположена фигура из двух перпендикулярных отрезков, в месте пересечения которых и ближе к концам находятся окружности. По кругу эмблемы выполнена надпись «ОБЩЕСТВО БУТЕЙКО, ЛТД».

Согласно регистрации, слово «общество» и буквы «Лтд» не являются предметом самостоятельной правовой охраны.



Анализ материалов возражения показал, что в них не содержится сведений о регистрации обозначения «БУТЕЙКО» в качестве товарного знака до даты приоритета оспариваемой регистрации №103540 в отношении услуг 42 класса МКТУ и о независимом друг от друга неоднократном его применении различными лицами в отношении указанных услуг или услуг этого вида до указанной даты.

Также в возражении отсутствует информация из словарно-справочной литературы о существовании лексической единицы «БУТЕЙКО» в качестве термина в области деятельности правообладателя (оказание медицинских услуг).

Как следует из представленных лицом, подавшим возражение, и правообладателем словесный элемент «БУТЕЙКО» сам по себе представляет фамилию украинского происхождения и не имеет конкретного смыслового значения.

При этом, как правомерно отмечено правообладателем, в совокупности с другими элементами словосочетание «ОБЩЕСТВО БУТЕЙКО, ЛТД» воспринимается исключительно как часть фирменного наименования организации, подавшей заявку №143051/50.

Таким образом, основания для вывода о том, что регистрация №103540 товарного знака противоречит требованиям пункта 15 «е» Положения как вводящая потребителя в заблуждение, отсутствуют.

Восприятие обозначения «БУТЕЙКО» в качестве фамилии или части фирменного наименования «ОБЩЕСТВО БУТЕЙКО, ЛТД» не позволяет признать его также противоречащим по своему содержанию правопорядку или социалистической морали на основании требований пункта 15 «ж» Положения.

Изобразительная часть знака в виде двух концентрических окружностей и фигуры в виде креста, образованного отрезками и окружностями, носит стилизованный характер и является фантазийной.

Восприятие лицом, подавшим возражение, данного изображения в качестве христианского креста является субъективным, что не позволяет считать его христианским символом, обозначением, противоречащим противоречащим по своему содержанию правопорядку или социалистической морали, описательным элементом, указывающим на свойства услуг, и, следовательно, обозначением вводящим потребителя в заблуждение (пункты 15 «б», 15 «в», 15 «ж», 15 «е» Положения).

Также как и словесный элемент «БУТЕЙКО», изобразительная часть товарного знака по свидетельству №143051/50 не была зарегистрирована в качестве товарного знака до даты приоритета оспариваемой регистрации №103540 в отношении услуг 42 класса МКТУ, а сведения о независимом друг от друга неоднократном его применении различными лицами в отношении указанных услуг или услуг этого вида до указанной даты отсутствуют в материалах возражения.

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение о несоответствии данного изобразительного элемента требованиям пункта 15 «б» Положения ошибочно.

Также необоснованным является довод лица, подавшего возражение, касающийся противоречия изобразительного элемента оспариваемого товарного знака пункту 15 «д» Положения, так как данный элемент не состоит из официальных контрольных, гарантийных или пробирных клейм и печатей, или сходных с ними обозначений.

В отношении применения требований пункта 15 «з» Положения, касающихся норм международного права, в частности Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, при оценке охраноспособности оспариваемого товарного знака следует пояснить, что законодательство Российской Федерации в данной области не противоречит нормам Парижской конвенции, в связи с чем изложенные в возражении мотивы о неправомерности регистрации оспариваемого товарного знака рассмотрены выше Палатой по патентным спорам с учетом ее компетенции и процессуальных сроков оспаривания.

Также необходимо указать, что рассмотрение вопросов о недобросовестной конкуренции и правомерности уступки товарного знака не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 12.03.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №103540.**