

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 30.10.2008, поданное ООО «АССЕНИ», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №325693, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №325693 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.05.2007 по заявке №2006710144/50 с приоритетом от 19.04.2006 в отношении товаров и услуг 03, 10, 16, 35, 41, 43 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Мухиной Марият Мурадалиевны, Россия. Роспатентом 05.05.2008 был зарегистрирован договор № РД0035720 об отчуждении исключительных прав, в результате которого новым владельцем товарного знака стала компания "Фрей Медикал Текнолоджис АГ", Швейцария (далее – правообладатель). Срок действия – до 19.04.2016.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ЗОЛОТАЯ ИГЛА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и графического элемента в виде изогнутых линий, пересекающихся между собой, образующих стилизованные петли разного диаметра, на фоне которых вдоль пересечения линий размещен стилизованный распустившийся цветок на высокой ножке.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.10.2008, уточненном на заседании коллегии 16.06.2009, выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №325693 противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся общепринятыми символами и

терминами, а также характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

- словесное обозначение "золотая игла" для части товаров 10 класса МКТУ и части услуг 44 класса МКТУ является описательным;

- иглы, в том числе из золота, широко применяются в медицине, в частности, в иглорефлексотерапии. Золотая игла является медицинским инструментом, применяемым при оказании услуг по иглорефлексотерапии;

- словосочетание "золотая игла" является термином в области медицины и медицинской техники (термин – слово или словосочетание, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с др. понятиями в пределах специальной сферы);

- кроме того, обозначение "золотая игла" указывает на свойства услуги по иглорефлексотерапии, а именно, носит хвалебный характер, поскольку, например, название "укол золотой иглой" есть знак веры в этот метод лечения и уважения к нему;

- принимая во внимание то, что словесный элемент "золотая игла" не занимает в зарегистрированном обозначении доминирующего положения, этот элемент может входить в состав зарегистрированного товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

В подтверждение изложенных в возражении доводов к нему приложены следующие документы:

- копии страниц Энциклопедического словаря медицинских терминов, Москва, 2001, на 2 л. [1];
- копии страниц методических рекомендаций "МИКРОИГЛОТЕРАПИЯ", Москва, 1979, на 4 л. [2];
- копии страниц учебного пособия "Лекции по рефлексотерапии", Москва, 2002, на 6 л. [3];
- копии страниц издания "Основы иглорефлексотерапии", Э.Д. Тыкочинская, Москва, 1979, на 3 л. [4];
- копии страниц энциклопедии "Акупунктура", И.З. Самосюк, В.П. Лысенюк, Москва, 2004 на 3 л. [5];
- копии страниц издания "Руководство по современной чжень-цзютерапии", Москва, 1959, на 12 л. [6].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным

частично, а именно, исключить из правовой охраны словесный элемент "ЗОЛОТАЯ ИГЛА" в отношении всех товаров 10 класса МКТУ и услуг 44 класса МКТУ.

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.10.2009, были уточнены требования по возражению, а именно исключить из правовой охраны словесный элемент «ЗОЛОТАЯ ИГЛА» в отношении товаров 10 класса МКТУ - «приборы и инструменты медицинские» и услуг 44 класса МКТУ - «медицинские услуги, помощь медицинская, салоны красоты».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, выразил несогласие с доводами возражения в отзыве, представленном на заседании коллегии 10.06.2009, и пояснениях, представленных на заседании коллегии 23.10.2009.

Доводы правообладателя сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств своей заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №325693 согласно требованиям пункта 2 статьи 1543 Кодекса;

- иглы, выполненные, в том числе, из золота, а точнее из золотого сплава, широко применяются в медицине, в частности, в иглорефлексотерапии, однако это не означает, что выражение "золотая игла" является термином в области медицины и медицинской практики;

- термин должен не только передавать информацию о содержании понятия, но и по возможности указывать не его место в системе подобных понятий, облегчать вход в систему, взаимопонимание, запоминание и применение, т.е. общепринятый термин должен быть обычным, всеми применяемым и всеми принятым;

- сравнительный анализ приведенных в возражении источниках информации показывает, что в отношении терминов "микроиглы", "акупунктура" и др. даются четкие определения, обозначающие определенный объект и его соотношение с другими объектами, тогда как для выражения "золотая игла" не дано ни одного его определения как термина;

- употребление лексических единиц "золотая игла"/"игла золотая", относящихся к составу некоторых сплавов для микроигл, не является доказательством того, что данное словосочетание является термином или общепринятым термином применительно к перечню товаров и услуг 10 и 44 классов МКТУ;

- обстоятельство, что "золотая игла" не является медицинским термином, не позволяет сделать вывод о том, что она является медицинским инструментом при оказании услуг по иглорефлексотерапии. Кроме того, зарегистрированный перечень товаров и услуг 10 и 44 класса МКТУ является широким, а не сужен товарами и

услугами в области иглорефлексотерапии;

- исходя из довольно обширной семантики слова "золотой" и слова "игла", а также с учетом изобразительного элемента, словосочетание "ЗОЛОТАЯ ИГЛА" не ассоциируется с иглой для акупунктуры и носит фантазийный характер по отношению ко всем товарам и услугам, в отношении которых он зарегистрирован;

- очевидно, что в этом словосочетании значение слова "игла" не воспринимается как термин "игла", определенный словарями, как колющий или режущий инструмент, а слова "золотой" в значении сделанный из золота. Смысл словосочетания в целом может восприниматься, например, не как прямая характеристика товаров или услуг 10 и 44 классов МКТУ, а фантазийно, как указание на товары и услуги, обладающие "неким волшебным (чудесным) воздействием (проникновением)", что усилено изобразительным элементом оспариваемого товарного знака;

- к описательным свойствам медицинских услуг, в том числе, в области иглорефлексотерапии, можно отнести такие свойства как безболезненная, атравматическая, эффективная, безмедикаментозная и т.д., однако не приведено ни одного источника информации, где говорилось бы о таком свойстве услуг как "золотая игла";

- описательным является обозначение, воспринимающееся потребителем как прямо описывающее характеристики товара и сведения о его изготовителе; если требуются дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, то анализируемый элемент нельзя признать описательным;

- анализ практики федеральной службы по интеллектуальной собственности в области экспертизы показывает, что прилагательное "золотой" носит фантазийный характер, о чем свидетельствуют регистрации значительного количества товарных знаков ("ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА", "Золотая ВУАЛЬ", "ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА", "Золотая кукуруза" и т.д.);

- дополнительно следует отметить, что медицинские услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, впервые стали оказываться на территории Российской Федерации в медицинских центрах правообладателя и основаны на патентах, охватывающих целый ряд изобретений и полезных моделей.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- постановления Федерального арбитражного суда: № КА-А40/8767-08 от 01.10.2008, № КА-А40/11302-08 от 05.12.2008 на 8 л. [7];
- распечатки словарно-справочной информации на 40 л. [8];
- копия технических условий на 18 л. [9];

- распечатки из баз данных Роспатента на 62 л. [10].

В дополнении к отзыву правообладателем 16.06.2009 представлены копии адвокатского запроса и ответ на него из Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (РОСЗДРАВНАДЗОР) на 2 л. [11].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №325693 в полном объеме.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.04.2006) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанные Кодекс и Закон, а также 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 пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пунктам 2.3.2.2 и 2.3.2.3 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники. К обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 14.4.1 Правил при определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

На основании пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Согласно пункту 1.8 Правил ППС возражение против предоставления правовой охраны товарному рассматривается Палатой по патентным спорам.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается в случае выявления обстоятельств, исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению.

К указанным обстоятельствам Палата по патентным спорам отнесла следующее.

Возражение от 30.10.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №325693 подано ООО «АССЕНИ», Москва.

В частности, ООО «АССЕНИ» испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №325693 в отношении товаров 10 класса МКТУ - «приборы и инструменты медицинские».

При этом, материалами возражения не доказано, что ООО «АССЕНИ» занимается деятельностью в области производства каких-либо товаров 10 класса МКТУ.

Так из анализа документов, представленных на заседании коллегии, состоявшемся 10.06.2009, было установлено, что лицо, подавшее возражение, занимается оказанием медицинских услуг, в том числе иглорефлексотерапией, а не производством товаров медицинского назначения.

Более того, согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (РОСЗДРАВНАДЗОР) от 15.06.2009 [11] изделия медицинского назначения под наименованием «Золотая игла» отечественного производства в установленном порядке не зарегистрированы.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что возражение от 30.10.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №325693 в отношении товаров 10 класса МКТУ - «приборы и инструменты медицинские» подано заинтересованным лицом, то есть лицом, обладающим правом на подачу такого возражения.

В связи с указанным, возражение от 30.10.2008 в отношении вышеуказанных товаров по существу Палатой по патентным спорам не рассматривается.

Что касается правомерности регистрации товарного знака в отношении услуг, то установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ЗОЛОТАЯ ИГЛА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и графического элемента в виде изогнутых линий, пересекающихся между собой, образующих стилизованные петли разного диаметра, на фоне которых размещено изображение вытянутого заостренного предмета, вокруг заостренной части которого выполнены стилизованные фигуры в виде лепестков цветка. Графический элемент расположен над словесным элементом.

Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении оспариваемого перечня услуг 44 класса МКТУ: «клиники; помощь медицинская; салоны красоты, уход за больными; физиотерапия».

Анализ словарно-справочной литературы (Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова, м., «Советская энциклопедия», 1935-1940), а также представленных источников информации [1-5, 8] показал, что слово «игла» означает: инструмент для шитья, тонкий металлический заостренный стержень с ушком для вдевания нити; металлическая или костяная спица для вязания; тонкий и острый стерженек в граммофоне; тонкий и заостренный конец чего-нибудь; острый колючий росток хвойных деревьев; тонкий заостренный кристалл; острая вышка, шпиль здания, колючий или колюще-режущий инструмент в виде тонкого стержня или трубки с заостренным концом.

Слово «золотая» также является полисемичной лексической единицей русского языка. Так, согласно словарно-справочным источникам информации (см. <http://slovari.yandex.ru/>): «золотая - это: 1) прилагательное к золото; 2) сделанный из золота; 3) в значении существительного; 4) цвета золота; 5) исчисляемый на золото; 6) счастливый, блаженный, цветущий, блестящий; 7) прекрасный, драгоценный, замечательный; 8) дорогой, любимый, ненаглядный; 9) составная часть сложных ботанических и зоологических названий».

С учетом многозначности приведенных значений словосочетание «ЗОЛОТАЯ ИГЛА» может восприниматься по-разному.

Таким образом, в отношении оспариваемых услуг 44 класса МКТУ словесный элемент «ЗОЛОТАЯ ИГЛА» носит фантазийный характер, так как все вышеперечисленные варианты не являются какой-либо описательной характеристикой этих услуг.

В возражении также оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №325693 на основании того, что словесный элемент "золотая

игла" является термином в области медицины и медицинской техники.

Согласно словарно-справочной литературе "термин" – это слово или словосочетание, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы (в рассматриваемом случае – в области медицины).

Характерность лексической единицы для конкретной области науки и техники определяется на основе употребления ее в науке или технике в качестве специальной терминологии. Материалы возражения [1-6] не содержат сведений, подтверждающих употребление словосочетания «ЗОЛОТАЯ ИГЛА» в качестве специального термина в области медицины.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 30.10.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 325693.**