

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 06.03.2007, поданное ООО «Общество Бутейко», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №297512, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004711352/50 с приоритетом от 25.05.2004 зарегистрирован 01.11.2005 (свидетельство №297512) 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 №297512 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 «SOCIETY BUTEYKO LTD».

Согласно регистрации, слово «SOCIETY» и буквы «LTD» не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.03.2007, а так же в комментарии к отзыву на возражение представленному на заседании коллегии 02.07.2007, изложено мнение о том, что регистрация комбинированного товарного знака по свидетельству № 297512 была произведена в нарушение 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 «BUTEYKO» состоит из названия вида услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, в связи, с чем не может служить средством индивидуализации услуг (статья 1 Закона);

- словесный элемент «BUTEYKO» вошел во всеобщее употребление для обозначения заявленных при регистрации услуг до даты приоритета заявки №2004711352/50 (пункт 1 статьи 6 Закона);

-словесный элемент «BUTEYKO» является общепринятым термином для обозначения метода лечения, лежащего в основе заявленных при регистрации услуг (пункт 3 статьи 6 Закона);

-словесный элемент «BUTEYKO» тождественен части фирменного наименования ООО «Общество Бутейко» г. Воронеж в отношении однородных услуг, права на которые возникли ранее даты приоритета оспариваемого знака (пункт 3 статьи 7 Закона);

-элемент «BUTEYKO» тождественен части названия известного на дату подачи заявки №2004711352/50 произведения науки – книги Метод Бутейко: Опыт внедрения в медицинскую практику», сборник/ сост. К.П. Бутейко, А.Е. Хорошо, М., «Патриот», 1990 (пункт 3 статьи 7 Закона);

-словесный элемент «BUTEYKO» 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 3 статьи 6 Закона);

- включение в состав оспариваемого товарного знака словесного элемента «BUTEYKO» противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, так как препятствует другим лицам распространять и внедрять метод

ВЛГД, разработанный К.П. Бутейко (пункт 3 статьи 6 Закона);

- совокупность элементов «SOCIETY BUTEYKO LTD» вводит в заблуждение относительно изготовителя услуги, так как не совпадает с наименованием правообладателя (пункт 3 статьи 6 Закона);

- в охраняемые элементы товарного знака включен словесный элемент «BUTEYKO», являющийся фамилией известного врача и ученого Бутейко К.П., без согласия его наследников, а так же без согласия других известных лиц с данной фамилией (пункт 3 статьи 7 Закона);

- изобразительный элемент в виде креста является общеизвестным христианским символом (пункт 1 статьи 6 Закона);

- данный изобразительный элемент характеризует приведенные в перечне услуги, указывает на свойство этих услуг (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 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 1 статьи 6 Закона);

-изобразительный элемент в виде креста с 1999 г. присутствует в официально зарегистрированной печати ООО «Общество Бутейко», г. Воронеж (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 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. Хорошо, 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 №297512 также противоречит приведенным выше нормам права.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию комбинированного товарного знака по свидетельству №297512 недействительной полностью.

Лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих источников информации:

-Свидетельство о регистрации №428 ТОО «Общество Бутейко Лтд», г. Воронеж [1];

- Свидетельство о регистрации №3666/114392 ООО «Общество Бутейко», г. Воронеж [2];

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Общество Бутейко», г. Воронеж [3];

-Устав и учредительный договор ООО «Общество Бутейко», г. Воронеж [4];

- Свидетельство о рождении Бутейко В.К.; Свидетельство о смерти Бутейко К.П. [5];

- Сведения о публикациях и публикации о лечении по методу Бутейко [6];

- Фотографии [7];

- Материалы о деятельности ООО «Общество Бутейко» и В.К. Бутейко [8];

- Большой юридический словарь, М., ИНФРА-М, 2007 [9];

- Сведения из Интернет о различных формах крестов [10];

- Сведения из Интернет, касающиеся фамилии Бутейко и ее правописания [11];

-Информация Госкомстата России по Воронежской области [12];

- Письма Лоскутовой В.И. и Гончарь Н.С. [13].

Так же на заседании коллегии состоявшейся 20.12.2007 лицо, подавшее воз-

ражение представило комментарий к заявлениям оппонентов прозвучавших на заседании коллегии 02.07.2007 и следующие дополнительные материалы:

- книга «Метод Бутейко» [13];
- заявления физических лиц на 2 л. [14];
- платежные документы на 9 л. [15].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв от 25.06.2007, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами, ссылаясь на следующее:

- материалами возражение не доказано, что словесный элемент «BUTEYKO» вошел во всеобщее употребление как обозначение услуг определенного лица;

- слово «BUTEYKO» само по себе не является общепринятым термином в медицине;

- словосочетание ««SOCIETY BUTEYKO LTD»» воспринимается как часть фирменного наименования заявителя по заявке №2004711352/50 и не может вводить в заблуждение потребителя;

- при этом, словесный элемент «BUTEYKO» воспроизводит фамилию одного из учредителей и директора заявителя по заявке №2004711352/50 – 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 №297512.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- Поиск слова «БУТЕЙКО» в Интернете и словарях [1];
- Сведения о регистрации ООО «ОБЩЕСТВО БУТЕЙКО ЛТД» [2];
- Учредительные документы ООО «ОБЩЕСТВО БУТЕЙКО ЛТД» [3];
- Сведения из сети Интернет о деятельности клиники Бутейко в Москве [4];
- В.В. Похлебкин, Словарь международной символики и эмблематики, М., «Международные отношения», 1995 [5];
- Джек Тресидер, Словарь символов, М., 1999 [6];
- Письмо Прокуратуры Центрального района г. Воронежа №280ж-07 от 20.08.2007. [7];
- Решение о создании ООО «Общество Бутейко Лтд» (Протокол № 1 от 25.12.1990 г.) [7];
- Письмо Государственного комитета РСФСР по статистике [8];
- Свидетельство о регистрации АОЗТ «Бутейко и Ко» №338.403. дата выдачи 08.11.1994г. [9];
- Выдержка из Устава Общества с ограниченной ответственностью «Общество Бутейко Лтд». [10];
- Решение о реорганизации ООО «Общество Бутейко Лтд» (Протокол №10а от 19.10.1994г) [11];
- Решение о реорганизации АОЗТ «Бутейко и Ко» в ООО «Бутейко и К» (Протокол №1 от 17 июня 1999г.) [12];
- Заключение Московской регистрационной палаты от 20 июля 1999 г., регистрационный №338403-РП, о регистрации преобразования юридического лица [13];
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 77 №007189666. [14];
- Решение общего собрания акционеров АОЗТ «Бутейко и Ко» о назначе-

нии Генерального директора АОЗТ «Бутейко и Ко» (Протокол №1 от 20.10.1994 г.) [15];

- Выдержка из Устава ООО «Бутейко и К» [16];

- Договор о создании и деятельности АОЗТ «Бутейко и Ко» от 19.10-1994 г. [17].

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

С учетом даты приоритета (24.10.1991) заявки №297512 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет Закон 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, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии абзацем 2 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида или характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии абзацем 3 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений являющихся общепринятыми символами и терминами.

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2.1 пункта 2.3 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида

различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Согласно с абзацем 2 пункта 2.3.2.2 к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, 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 подпунктом (2.5.2) пункта 2.5 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Чем сильнее сходство обозначения



ний, тем выше опасность смешения товаров, а, следовательно, и шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 297512 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 «SOCIETY BUTEYKO LTD».

Согласно регистрации, слово «SOCIETY» и буквы «LTD» не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

Анализ материалов возражения показал, что в них не содержится сведений о том, что рассматриваемый товарный знак является обозначением, используемым для маркировки медицинских услуг, которое в результате длительного применения в отношении этих услуг различными производителями стало указанием такого вида услуг.

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

Как следует из представленных лицом, подавшим возражение, и правообладателем словесный элемент «BUTEYKO» сам по себе представляет фамилию ук-

раинского происхождения и не имеет конкретного смыслового значения.

При этом, как правомерно отмечено правообладателем, в совокупности с другими элементами словосочетание «SOCIETY BUTEYKO LTD» воспринимается исключительно как части перевода фирменного наименования организации, подавшей заявку № 2004711352/50.

Таким образом, основания для вывода о том, что регистрация № 297512 товарного знака противоречит требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 6 Закона как являющаяся обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для товаров определенного вида и являющееся общепринятым термином, а так же вводящая потребителя в заблуждение, отсутствуют.

Восприятие обозначения «BUTEYKO» в качестве фамилии или части фирменного наименования «BUTEYKO» не позволяет признать его также противоречащим по своему содержанию общественным интересам, принципам гуманности и морали на основании требований пункта 3 статьи 6 Закона.

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 по своему содержанию общественным интересам, принципам гуманности и морали, описательным элементом, указывающим на свойства услуг, и, следовательно, обозначением, вводящим потребителя в заблуждение (пункты 1, 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона).

Так же, как и словесный элемент «BUTEYKO», изобразительная часть товарного знака по свидетельству №297512 не была зарегистрирована в качестве товарного знака до даты приоритета оспариваемой регистрации №297512 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 1 и пункта 3 статьи 6 Закона как вводящая потребителя в заблуждение, являющаяся обозначением вошедшим во всеобщее употребление и являющееся термином, отсутствую.

В отношении доводов лица подавшего возражения о том, что оспариваемая регистрация не соответствует пункту 3 статьи 7 Закона не может быть принят во внимание, поскольку не представлено документов подтверждающих осуществление лицом, подавшим возражение медицинской деятельности.

Довод, лица подавшего возражения, об отсутствие согласия обладателя авторского права или его правопреемника на регистрацию оспариваемого знака не является убедительным, поскольку словесный элемент «BUTEYKO», не является объектом авторского права, а всего лишь воспроизводит фамилию на английском языке. Следовательно, основания для испрашивания согласия обладателя авторского права или его правопреемника на регистрацию словесного элемента «BUTEYKO» в качестве товарного знака в рамках требований пункта 3 статьи 7 Закона отсутствуют.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам нет основания считать, что регистрация товарного знака по свидетельству № 297512 противоречит требованию пункта 3 статьи 7 Закона.

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 06.03.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 297512.**

