

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 03.04.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Ариана», Республика Северная Осетия – Алания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015732741 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015732741 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 13.10.2015 на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 09.12.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя всех приведенных в заявке товаров, а также их свойств и назначения, поскольку оно воспроизводит наименование широко известного и используемого в России с 2009 года, согласно Государственному реестру лекарственных средств

(<http://grls.rosminzdrav.ru>), лекарственного препарата «Хилак форте», выпускаемого компаний Ратиофарм ГмбХ, Германия.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ с товарными знаками «Хилак форте» по свидетельству № 415062 и «HILAG» по свидетельству № 424522, охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.04.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.12.2016. Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель занимается производством воды (напитков) и безалкогольных напитков, которые не являются однородными лекарственным средствам, к которым относится препарат «Хилак форте», поскольку они отличаются своим назначением, составом, условиями производства и сбыта и кругом потребителей, а противопоставленные товарные знаки охраняются также в отношении товаров и услуг, не однородных производимым заявителем водам (напиткам) и безалкогольным напиткам. При этом в возражение отмечается и то, что заявленное обозначение образовано от названия крепости Хилак, которая является частью Хилакских заградительных стен в Куртатинском ущелье Алагирского района на территории Северной Осетии.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров, а именно товаров 32 класса МКТУ «воды; вода питьевая; вода газированная; вода минеральная; напитки безалкогольные» (далее – ограниченный перечень товаров).

К возражению приложены, в частности, копия лицензии на пользование недрами [1], распечатки сведений из сети Интернет [2], выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе [3] и копия его договора аренды нежилых помещений с актом приема-передачи помещений [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.10.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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 абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «ХИЛАК». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 13.10.2015 испрашивается, согласно возражению, только в отношении указанного выше ограниченного перечня товаров 32 класса МКТУ.

Однако в сети Интернет (см. поисковые порталы «Яндекс» и «Google», в том числе портал онлайн-словарей «Словари и энциклопедии на Академике: Словарь медицинских препаратов» – <http://dic.academic.ru>, портал Государственного реестра лекарственных средств – <http://grls.rosminzdrav.ru> и многие другие сайты с инструкциями по применению, отзывами потребителей и предложениями к продаже и т.д.) обнаруживается информация о широко известном и используемом в

России с 2009 года лекарственным препарате «Хилак форте», выпускаемом компаний Ратиофарм ГмбХ, Германия.

При этом данная продукция упоминалась в сети Интернет и активно рекламировалась в различных средствах массовой информации, в том числе на федеральных телеканалах, задолго до даты подачи рассматриваемой заявки, а также необходимо отметить крайне высокую степень насыщенности русскоязычного сегмента сети Интернет информацией об этой продукции и в настоящее время, причем указанная информация заявителем в возражении, собственно, никак не опровергается. При запросе слова «Хилак» в поисковых системах «Яндекс» и «Google» выдается огромное количество ссылок на различные многочисленные сайты исключительно с информацией о вышеуказанном лекарственном препарате.

Исходя из изложенного выше обстоятельства, присутствие в сети Интернет соответствующей информации позволяет прийти к выводу об осведомленности российских потребителей об указанной продукции и ее конкретном производителе. Так, глобальная информационная сеть Интернет является одним из основных средств свободного распространения и получения различного рода информации и относится, наряду с радио и телевидением, к электронным средствам массовой информации.

Таким образом, с помощью общедоступного источника информации было установлено, что обозначение «Хилак форте» уже в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки широко использовалось на территории Российской Федерации иным лицом (немецкой компанией Ратиофарм ГмбХ) для индивидуализации выпускаемого им лекарственного средства, получившего соответствующую охрану в Российской Федерации со стороны компетентного органа государственной власти (см. Государственный реестр лекарственных средств – <http://grls.rosminzdrav.ru>).

В этой связи следует отметить, что основную индивидуализирующую нагрузку в названии этого препарата несет исключительно слово «Хилак», акцентирующее на себе внимание в силу своего начального положения. К тому же,

второе слово «форте» (от латинского «forte»), очевидно, играет второстепенную роль ввиду того, что в названиях различных лекарственных препаратов оно обычно обозначает всего лишь то, что этот препарат усиленного действия и с более высокой концентрацией основного вещества, то есть является «слабым» элементом. Как уже отмечалось выше, для поиска в сети Интернет всей совокупности информации о данном препарате достаточно ввести в поисковую строку всего лишь одно слово «Хилак», собственно, индивидуализирующее этот препарат.

Следовательно, заявленное обозначение воспроизводит исключительно наименование, индивидуализирующее широко известное в России лекарственное средство «Хилак форте», выпускаемое не заявителем, а совершенно иным лицом – компанией Ратиофарм ГмбХ, Германия.

Что касается довода возражения о том, что заявленное обозначение образовано от названия крепости Хилак, которая является частью Хилакских заградительных стен в Куртатинском ущелье Алагирского района на территории Северной Осетии, то следует отметить, что соответствующие сведения о данной местной достопримечательности, в отличие от названия вышеуказанного лекарственного средства, не являются широко известными на всей территории Российской Федерации. Данное обстоятельство подтверждается, например, отсутствием информации об этой крепости под наименованием «Хилак» в общедоступных словарях (см., например, портал онлайн-словарей «Словари и энциклопедии на Академике» – <http://dic.academic.ru>), а также крайне незначительным количеством выдаваемых в поисковых системах «Яндекс» и «Google» при запросе «крепость Хилак» или «Хилакские заградительные стены» ссылок на сайты, на которых возможно обнаружить некоторую информацию о них, причем, в основном, лишь в редких отзывах туристов, путешествующих по Северной Осетии.

Исходя из указанного выше обстоятельства, коллегия считает данный довод возражения неубедительным, поскольку он никак не опровергает вышеприведенный вывод о том, что заявленное обозначение у подавляющего

большинства российских потребителей будет порождать ассоциации исключительно с наименованием широко известного на территории всей Российской Федерации лекарственного средства «Хилак форте».

К тому же, данные ассоциации распространяются не только в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ (фармацевтических препаратов), но и в отношении неоднородных им товаров 32 класса МКТУ, приведенных в ограниченном перечне товаров, для которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку такие воды (напитки), маркированные заявленным обозначением, воспроизводящим название известного лекарственного средства, вполне могут восприниматься потребителями, как продолжение линейки продукции изготовителя этого лекарственного средства (компании Ратиофарм ГмбХ) в иной форме и, следовательно, как обладающие аналогичными свойствами и назначением, например, в качестве минеральных напитков, содержащих в своем составе соответствующие активнордействующие вещества, способствующие восстановлению микрофлоры кишечника и стимулирующие синтез эпителиальных клеток кишечной стенки, то есть как имеющие соответствующее идентичное назначение для профилактики и/или лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства и упомянутые выше сведения из сети Интернет, коллегия полагает, что заявленное обозначение, для которого испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака на имя заявителя, может породить в сознании потребителя не соответствующие действительности представления об изготовителе соответствующих товаров 32 класса МКТУ и их свойствах и назначении.

Следовательно, заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно этих товаров и их изготовителя, то есть оно не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в

отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Представленные заявителем документы [1 – 4], в свою очередь, также никак не опровергают вышеуказанный вывод, поскольку не содержат каких-либо сведений, которые указывали бы на широкую известность на территории всей Российской Федерации индивидуализируемой заявленным обозначением соответствующей продукции заявителя. Так, наличие лицензии на пользование недрами [1] само по себе не свидетельствует о фактах введения заявителем тех или иных товаров (например, минеральных вод) в гражданский оборот и, собственно, об их широком распространении и известности в России.

Кроме того, к сведению, в дополнение к изложенному выше, необходимо отметить и то, что заявленное обозначение, для которого испрашивается регистрация товарного знака в отношении соответствующих товаров 32 класса МКТУ, является сходным с наименованием одного из памятников природы Республики Северная Осетия – Алания – минеральных источников «Хилакские», Алагирский район, Куртатинское ущелье, урочище Хилак (см. официальный сайт Главы Республики Северная Осетия – Алания и Правительства Республики Северная Осетия – Алания – <http://rso-a.ru/o-respublike-severnaya-osetiya-alaniya/prirodnye-resursy-rso/236-pamyatniki-prirody>).

При этом не было представлено какое-либо разрешение от компетентного органа государственной власти на регистрацию в качестве товарного знака исключительно на имя заявителя обозначения, производного от названия этого памятника природы республиканского значения, охраняемого в соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 22.02.2008 № 31, что также свидетельствует о необоснованности притязаний заявителя на данное обозначения.

Вместе с тем, относительно противопоставленных товарных знаков на имя других лиц по свидетельствам №№ 415062 и 424522 следует отметить, что они охраняются, соответственно, в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, не однородных товарам, приведенным в ограниченном перечне товаров 32 класса

МКТУ, для которого, согласно возражению, испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, ввиду чего отсутствуют какие-либо основания для его признания не соответствующим еще и требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.04.2017, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.12.2016.