

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, рассмотрела возражение, поступившее 25.01.2010, поданное ООО «Научно-внедренческое предприятие «Эффект-91», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №388755, при этом установила следующее.

Оспариваемый знак обслуживания по заявке №2008702966/50 с приоритетом от 06.02.2008, зарегистрирован 07.09.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №388755 на имя ООО «Машук», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)». Срок действия – до 06.02.2018.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем 25.01.2010 в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №388755 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак тождественен товарному знаку «ГОРНЫЙ ЛЕКАРЬ» по свидетельству № 397493 с более ранним приоритетом, зарегистрированному на имя ООО «Научно-внедренческое предприятие «Эффект-91», в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ {1};

- владелец противопоставляемого товарного знака является также правообладателем серии товарных знаков со словом «ЛЕКАРЬ» или его производным (свидетельства №№ 137340, 221503, 259841, 218314, 258357, 234389, 230337, 232689, 248611, 233877, 234380, 255114, 233797);

- алкогольные напитки, маркированные товарными знаками указанной серии, изготавливаются и реализуются около 10 лет по лицензионным договорам известным предприятием ОАО Агро-промышленная фирма «Фанагория»;

- в оспариваемом товарном знаке заложена та же идея, что и серии товарных знаков, связанная с лекарством, лечением, врачеванием.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки противопоставленного товарного знака [1] и других свидетельств.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №388755 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №388755, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не имеет сходства до степени смешения с линейкой товарных знаков со словесным элементом «ЛЕКАРЬ». Факт сходства ничем не подтвержден кроме доводов патентного поверенного, изложенных в возражении;

- отсутствие сходства до степени смешения товарного знака «ГОРНЫЙ ЛЕКАРЬ» с товарным знаком «ЛЕКАРЬ» неоднократно подтверждалось, в том числе в заключении по результатам экспертизы, проведенной по назначению Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда, в Постановлении указанного суда, в Постановлении Высшего Арбитражного суда от 15.12.2009;

- оспариваемый товарный знак «ГОРНЫЙ ЛЕКАРЬ» принадлежит правообладателю и входит в его линейку вин, в частности в «Лермонтовскую коллекцию» 2006-2009 г.г., разработанную и внедренную в хозяйственный оборот с 2006 года;

- более раннее использование ООО «Машук» оспариваемого товарного знака подтверждается материалами договоров поставки, тогда как лицо, подавшее возражение, факт использования не может подтвердить или хотя бы заявить;

- продукцию, маркируемую в настоящий момент товарным знаком «ГОРНЫЙ ЛЕКАРЬ», ООО «Машук» выпускало с 1946 года (длительность производства), однако ранее использовало для маркировки обозначение «Горный цветок»;

- технологическая инструкция ТИ-10-00095-06 по производству вина ароматизированного сладкого красного «Горный лекарь» (11.04.2006) рекомендована к утверждению дегустационной комиссией (ГНУ СКЗНИИС) и в Россельхозакадемии;

- действия лица, подавшего возражение, схожи с недобросовестной конкуренцией – удерживание доминирующего положения на рынке Ставропольского и Краснодарского краев. ООО «Машук», начав раньше использовать товарный знак, вынуждено тратить деньги и время на защиту своих законных прав в судах, палате по патентным спорам и т.д.;

- в настоящий момент Роспатентом зарегистрирован противопоставленный товарный знак (не отменяя регистрацию оспариваемого товарного знака), что привело к ситуации, когда на территории Российской Федерации зарегистрированы и действуют два идентичных товарных знака. Указанная ситуация наносит экономический ущерб правообладателю, мешая полноценно использовать собственный товарный знак;

- перечисленные в возражении товарные знаки (серия) в разное время были зарегистрированы не только на имя лица, подавшего возражение, что обуславливает вопросы: почему такие регистрации существуют и законно ли они зарегистрированы.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия уведомления от 18.02.2010 [2];
- копия экспертного заключения [3];
- копия Постановления Высшего Арбитражного суда Российской Федерации № 10519/09 от 15.12.2009 [4];
- копия свидетельства № 388755 [5];

- копия фотографий этикеток [6];
- распечатки свидетельств №№ 221503, 290542, 277706, 239876, 348998, 258248, 209658, 388755 [7];
- копии материалов заявки № 2008702966/50 [8];
- копия Постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2009 (дело № А63-2002/08) [9];
- копии дипломов и рекламных материалов [10];
- копия технологической инструкции [11];
- копии материалов договоров поставки [12].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Также правообладателем выражена просьба - признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «ГОРНЫЙ ЛЕКАРЬ», принадлежащего ООО «Научно-внедренческое предприятие «Эффект-91».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (06.02.2008) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и 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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «ГОРНЫЙ ЛЕКАРЬ» является словесным и выполнен в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Противопоставленный товарный знак «ГОРНЫЙ ЛЕКАРЬ» {1} является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «бренди, аперитивы, виски, джин, напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; настойки горькие, ром».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные элементы.

Сопоставляемые знаки выполнены в одинаковом шрифтовом исполнении, буквами одного алфавита, что обуславливает их графическое сходство. Исполнение сравниваемых знаков в одну и две строки не оказывает

существенного влияния на восприятие знаков, в связи с чем это отличие является несущественным.

Анализ товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому и противопоставленному знакам, показывает, что они являются однородными, поскольку они соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 33 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, оспариваемый товарный знак и противопоставленный ему товарный знак {1} являются сходными до степени смешения. В связи с этим коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству № 388755 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, и правообладателя о наличии серии зарегистрированных на имя различных производителей товарных знаков со словесным элементом «ЛЕКАРЬ» или производных от него обозначений не могут быть приняты во внимание, так как делопроизводство по каждому знаку ведется отдельно.

Анализ Постановлений судов [4, 9] и экспертного заключения [3] показывает, что данные документы не касаются существа рассматриваемого спора и относятся к противопоставлению других товарных знаков («ЛЕКАРЬ» по свидетельствам № 29581 и № 221503).

Коллегия Палаты по патентным спорам обращает внимание на то, что вопрос длительности использования сопоставляемых товарных знаков, как и установления факта использования оспариваемого товарного знака не относятся к сути разрешаемого спора и не подлежат рассмотрению в рамках поданного возражения. Также необходимо отметить, что в процессе рассмотрения

возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку каждая из сторон реализует свое право на защиту в пределах, предусмотренных законодательством, и объеме, определяемом самим лицом, в том числе с экономической точки зрения.

Установление факта того, что действия лица, подавшего возражение, являются актом недобросовестной конкуренции, не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам, в связи с чем довод об этом не может быть принят во внимание.

Что касается просьбы правообладателя оспариваемого товарного знака о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «ГОРНЫЙ ЛЕКАРЬ», принадлежащего ООО «Научно-внедренческое предприятие «Эффект-91», необходимо отметить, что она не может быть принята во внимание. Данная просьба и представленные в отзыве материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2010, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 388755 недействительным полностью.