

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 12.11.2009, поданное Залужным А.В., Ставропольский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007742002/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 29.12.2007 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ, приведенных в заявке.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 18.08.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 05 и 32 классов МКТУ со знаком по международной регистрации №347294, правовая охрана которому предоставлена на

территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве данных знаков основан на фонетическом критерии сходства обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.11.2009, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.08.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный знак фонетически несходны, так как различаются количеством слов, слогов и звуков и составом звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный знак производят разное общее зрительное впечатление, так как различаются количеством слов и букв и составом букв, выполнены в разной графической манере буквами разных алфавитов;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный знак семантически несходны, так как в заявленном обозначении логическое ударение падает на слово «ДОКТОР», а слово «НААС» в переводе на русский язык означает «заяц»;
- 4) правообладателем противопоставленного знака (компанией «Эд. Хаас Интернационал ГмбХ», Австрия) предоставлено письмо-согласие от 10.11.2009, которым он выражает согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей» и товаров 32 класса МКТУ «минеральные воды [напитки]»;
- 5) существуют прецеденты регистраций товарных знаков – «Доктор Петров» и «Доктор Добров».

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака только в отношении товаров 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей» и товаров 32 класса МКТУ «минеральные воды [напитки]».

К возражению приложены следующие материалы:

- Копия вышеупомянутого письма-согласия от 10.11.2009 и его перевод – на 2 л. [1];
- Распечатка сведений о противопоставленном знаке – на 5 л. [2];
- Распечатка сведений о деятельности дистрибьютора правообладателя противопоставленного знака (ООО «ПЕЦ-ХААС») – на 17 л. [3];
- Распечатки сведений о товарных знаках – на 7 л. [4].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 03.03.2010, заявителем был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 10.11.2009 – на 1 л. [5].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 03.03.2010, на основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС коллегия указала на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в заключении экспертизы, а именно, на несоответствие заявленного обозначения требованиям абзацев 1 и 3 пункта 3 статьи 6 и абзацев 1 и 4 пункта 3 статьи 7 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).

Коллегия указала на то, что согласно сведениям из общедоступных словарно-справочных источников (в частности, Интернет-порталов «Яндекс: Словари / Российский гуманитарный энциклопедический

словарь», «Яндекс: Словари / Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона», «Яндекс: Словари / Энциклопедия «Москва»» и Интернет-сайтов [«http://ru.wikipedia.org»](http://ru.wikipedia.org), [«http://www.moskvam.ru»](http://www.moskvam.ru)) заявленное обозначение воспроизводит фамилию известного в России на дату подачи заявки лица – доктора, филантропа, правозащитника Гааза Федора Петровича (Фридриха-Иосифа) (1780-1853), который был также основателем кавказских курортов и автором классических научных работ о свойствах кавказских минеральных вод.

Принимая во внимание данное обстоятельство, коллегия выразила мнение, что в силу значимости указанной личности для истории России (для истории правозащитного движения и благотворительности в России) и ее научного наследия (в области изучения минеральных вод) заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя заявителя будет противоречить общественным интересам.

Кроме того, было отмечено, что фамилия известного на дату подачи заявки лица воспроизводится в заявленном обозначении без согласия его наследника.

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС коллегия ознакомила представителя заявителя с вышеуказанными дополнительными обстоятельствами и предоставила заявителю возможность для представления по ним своих соображений.

Воспользовавшись предоставленным правом, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.04.2010, заявитель представил в устной форме следующие доводы:

- 1) исходя из пункта 1 статьи 12 Закона, положения абзаца 4 пункта 3 статьи 7 Закона применяются только к зарегистрированным товарным знакам, то есть являются основанием для оспаривания уже состоявшейся регистрации товарного знака, и поэтому они не могут

- являться основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;
- 2) заявленное обозначение не содержит в себе каких-либо сведений, способных вызвать негативную реакцию общества;
  - 3) предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении минеральной воды, то есть именно того объекта, изучению которого доктор Гааз посвятил свои научные труды, и местонахождением заявителя является регион Кавказских минеральных вод, который и изучал доктор Гааз, поэтому регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя будет свидетельствовать о благодарности потомков к начинаниям «святого доктора»;
  - 4) извлечение заявителем коммерческой прибыли при использовании данного знака не будет противоречить общественным интересам.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.12.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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 абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут

быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид

материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацами 1 и 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 абзацами 1 и 4 пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ДОКТОР ГААЗ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается, согласно возражению, в отношении товаров 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей» и товаров 32 класса МКТУ «минеральные воды [напитки]».

Противопоставленный знак по международной регистрации №347294 с приоритетом от 14.08.1968 представляет собой словесное обозначение «НААС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разной визуальной длиной этих

обозначений (различаются количеством слов и букв) и разным составом букв (исполнены буквами разных алфавитов).

Разная фонетическая длина сравниваемых знаков (различаются количеством слов, слогов и звуков) и разный состав звуков обуславливают вывод о том, что они не являются сходными и по фонетическому критерию сходства обозначений.

Заявленное обозначение указывает на доктора (врача) по фамилии Гааз. В свою очередь, слово «НААС» в переводе с голландского языка означает «заяц» (см. Интернет-портал «<http://translate.google.ru>»), что позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения семантически несходны.

Изложенное обуславливает вывод, что заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными.

Кроме того, согласно письму-согласию [5] правообладателем противопоставленного знака выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей» и товаров 32 класса МКТУ «минеральные воды [напитки]», являющихся однородными товарам 32 класса МКТУ «минеральные воды», в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку.

Таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации №347294 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Вместе с тем, согласно сведениям из общедоступных словарно-справочных источников (в частности, Интернет-порталов «Яндекс: Словари / Российский гуманитарный энциклопедический словарь», «Яндекс: Словари / Малый энциклопедический словарь Брокгауза и



Ефрона», «Яндекс: Словари / Энциклопедия «Москва»» и Интернет-сайтов «<http://ru.wikipedia.org>», «<http://www.moskvam.ru>») заявленное обозначение воспроизводит фамилию известного в России на дату подачи заявки лица – доктора, филантропа, правозащитника Гааза Федора Петровича (Фридриха-Иосифа) (1780-1853), который был чрезвычайно популярен в народе и известен под именем «святой доктор». Он является одним из наиболее известных московских врачей. По его инициативе была построена в 1844 году Полицейская больница, которую называли «Гаазовской» (ныне Институт гигиены и профилактики заболеваний среди детей и подростков). О докторе Гаазе писали Герцен, Тургенев, Куприн, Кони, Домбровский, Окуджава.

Римско-католическая церковь начала процесс беатификации (первая ступень к канонизации – причисления к лику святых) доктора Гааза.

Кроме того, Гааз был основателем кавказских курортов и автором классических научных работ о свойствах кавказских минеральных вод.

Следует отметить, что сведения из вышеуказанных источников информации содержат упоминания словосочетаний «доктор Гааз», «добрый доктор Гааз» и «святой доктор» в качестве устойчивых словосочетаний, указывающих на конкретное лицо – доктора Гааза Федора Петровича.

Коллегия исходила из того, что репутация указанной личности, в силу значимости ее для истории России (для истории правозащитного движения и благотворительности в России) и ее научного наследия (в области изучения минеральных вод), является общественным достоянием.

С учетом изложенного коллегия считает, что заявитель, испрашивая предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака на свое имя, намерен использовать репутацию доктора Гааза в своей хозяйственной деятельности с целью извлечения прибыли.

Заявитель согласился с данным выводом коллегии, отметив то, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении минеральной воды, то есть именно того объекта, изучению которого доктор Гааз посвятил свои научные труды, и что местонахождением заявителя является регион Кавказских минеральных вод, который и изучал доктор Гааз.

Коллегия пришла к выводу о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя необоснованно наделит его определенными преимуществами, благодаря репутации доктора Гааза, по отношению к другим хозяйствующим субъектам на рынке соответствующих товаров (минеральных вод), что противоречит принципам добросовестности и справедливости и, тем самым, общественным интересам.

Заявителем не были представлены документы, которые обосновывали бы приобретение именно им исключительного права на обозначение «Доктор Гааз».

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя заявителя будет противоречить общественным интересам.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям абзацев 1 и 3 пункта 3 статьи 6 Закона.

Что касается вопроса о несоответствии заявленного обозначения требованиям абзацев 1 и 4 пункта 3 статьи 7 Закона, а именно, по факту воспроизведения в заявленном обозначении фамилии известного на дату подачи заявки лица без согласия его наследника, то следует отметить следующее.

Довод заявителя о том, что положения пункта 3 статьи 7 Закона могут применяться только к зарегистрированным товарным знакам в качестве основания для оспаривания уже состоявшейся регистрации

товарного знака и не могут являться основанием для отказа в регистрации товарного знака, не корректен.

Согласно пункту 1 статьи 12 Закона соответствие заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 3 статьи 7 Закона, не проверяется на стадии экспертизы заявленного обозначения.

Вместе с тем, следует отметить то, что положения пункта 3 статьи 7 Закона являются основаниями именно для отказа в регистрации товарного знака (см. название статьи 7 Закона – «Иные основания для отказа в регистрации») и представляют собой нормы, запрещающие именно регистрацию в качестве товарных знаков соответствующих обозначений, в частности, тождественного фамилии известного на дату подачи заявки лица или производного от нее обозначения без согласия этого лица или его наследника.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо сведениями о наличии наследников у доктора Гааза Федора Петровича, что позволяет при рассмотрении данного дела не применять норму, предусмотренную абзацем 4 пункта 3 статьи 7 Закона.

Относительно указанных заявителем прецедентов регистрации товарных знаков следует отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе, и не предусматривается обязательная регистрация аналогичных знаков. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Заявителем была представлена в Роспатент жалоба от 20.04.2010, в которой он выражает несогласие с решением коллегии Палаты по патентным спорам от 19.04.2010. Доводы этой жалобы повторяют доводы представителя заявителя, исследованные на заседании коллегии и проанализированные выше.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 12.11.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.08.2009 и отказать в государственной регистрации товарного знака «ДОКТОР ГАЗ» по заявке №2007742002/50.**