

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 21.11.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №356965, поданное ООО «Центр Восстановительной Медицины «Столичный Доктор», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №356965 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.08.2008 по заявке №2007709417/50 с приоритетом от 03.04.2007 на имя ООО «Сибирское здоровье», г.Новосибирск (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно материалам заявки, комбинированный товарный знак представляет собой комбинацию, состоящую из надписи «АПТЕКА Столичный Доктор», выполненной в две строки, а также расположенного слева от нее изобразительного элемента и надписи мелкими буквами «СЕТЬ АПТЕК», помещенной под изобразительным элементом. Слова «АПТЕКА» и «СЕТЬ АПТЕК» выполнены буквами зеленого цвета, «Столичный Доктор» - темно-синего. Изобразительный элемент состоит из рисунка фрагмента головоломки-пазла с градиентной заливкой от темно-синего в нижней части к голубому в верхней части, с контуром, имитирующим объем, синего цвета. В правом нижнем углу на фоне пазла помещен рисунок центральносимметричного креста зеленого цвета с контуром, имитирующим объем, темно-зеленого цвета. Фон обозначения – белый.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.11.2008 против предоставления правовой охраны вышеуказанному товарному знаку, в котором выражено мнение о том, что регистрация №356965 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от

23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон), а также пунктом 2 статьи 1512, пунктом 2 статьи 1539, пунктом 6 статьи 1252, пунктом 1 статьи 1473, статьей 1539, пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «СЕТЬ АПТЕК» будет восприниматься потребителем как указание на лицо, производящее товары и оказывающего услуги;

- таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги;

- регистрация рассматриваемого товарного знака будет вводить потребителя в заблуждение относительно части товаров 05 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ, части услуг 44 класса МКТУ, т.к. в обозначении присутствует слово «АПТЕКА», означающее «учреждение для приготовления, хранения и отпуска лекарств и других медицинских товаров»;

- ООО «Столичный Доктор» начало активно использовать обозначение «Столичный Доктор» в качестве коммерческого обозначения еще с 2003 года, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Коммерческое обозначение используется на вывесках, бланках, на иной документации, при этом оно для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории;

- словесный элемент «Столичный Доктор» товарного знака по свидетельству №356965 является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №356965 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения, касающиеся товарного знака по свидетельству №356965 (1);
- информация из сети Интернет (2);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (3);
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (4);
- Устав ООО «Центр Восстановительной Медицины «Столичный Доктор» (5).

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыв на возражение не представил и на заседание коллегии Палаты по патентным спорам не явился.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 24.09.2009 лицом, подавшим возражение, были уточнены требования, согласно которым оспариваемая регистрация №356965 не соответствует пункту 3 статьи 7 Закона, а также статье 1539, пункту 6 статьи 1252, пункту 1 статьи 1473, пункту 8 статьи 1483 Кодекса. Данное ходатайство было отклонено, поскольку указанные в нем требования выходили за рамки первоначальных требований, относящихся к ранее поданному возражению от 21.11.2008. Повторное ходатайство лица, подавшего возражение, содержало просьбу о применении к оспариванию знака вместо пункта 8 статьи 1483 Кодекса аналогичную норму, касающуюся пункта 3 статьи 7 Закона.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 24.09.2009 был представлен пакет документов на 103 л. Коллегия Палаты по патентным спорам приложила к материалам дела данные документы. Однако, лицу, подавшему возражение, было указано на то, что представленные документы не могут быть рассмотрены в рамках данного возражения, т.к. первоначально они отсутствовали в поданном возражении от 21.11.2008. Такие материалы, согласно абзацу 4 пункта 2.5 Правил, могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты приоритета (03.04.2007) оспариваемой регистрации №356965 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 (далее – Правила).

Коллегией Палаты по патентным спорам были соотнесены доводы возражения с требованиями указанной выше правовой базы в части установления соответствия оспариваемой регистрации №356965 требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона. Что касается ссылок лица, подавшего возражение, на статьи Кодекса, то они не могут быть применены при оспаривании регистрации №356965, поскольку в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 №5129 г. Москвы «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского Кодекса РФ» «при рассмотрении возражений, в частности, против предоставления правовой охраны товарному знаку определяются основания для признания её недействительной, исходя из законодательства, действующего на момент подачи заявки на товарный знак.

В соответствии с пунктом 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 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 пунктом 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 иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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. 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 по свидетельству №356965 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «АПТЕКА» и «Столичный Доктор», выполненные одно под другим буквами русского алфавита стандартным шрифтом. При этом слово «АПТЕКА» выполнено в зеленом цвете, а словосочетание «Столичный Доктор» в темно-синей цветовой гамме. Слева от словесных элементов помещен изобразительный элемент в виде пазла в темно-синем, синем и голубом цвете, в правом нижнем углу которого расположен крест зеленого цвета. Под данным изображением расположено словосочетание «СЕТЬ АПТЕК», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом в зеленом цвете. Знак содержит следующие неохраноспособные элементы: «АПТЕКА, СЕТЬ АПТЕК, изображение креста зеленого цвета». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В оспариваемое комбинированное обозначение входит словесный элемент «АПТЕКА» (от греч. *apotheke* — склад, кладовая) - учреждение для приготовления, хранения и отпуска лекарств и других медицинских товаров, и словесный элемент «СЕТЬ АПТЕК». Данные словесные элементы указывают на деятельность, связанную с приготовлением, хранением, отпуском лекарств и других медицинских препаратов. В этой связи, словесные элементы «АПТЕКА» и «СЕТЬ АПТЕК»,

являясь видовыми наименованиями предприятия, в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, дезинфицирующие средства» будут указывать на место их производства или сбыта, а также будут являться «описательными» и по отношению к сопутствующей услуге 35 класса МКТУ «реклама».

В отношении иных товаров 05 класса МКТУ и услуг 35, 44 классов МКТУ коллегия Палаты по патентным спорам не располагает материалами, свидетельствующими об оказании таких услуг или изготовлении/продаже таких товаров аптеками. В силу чего относит словесные элементы «АПТЕКА» и «СЕТЬ АПТЕК» к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя.

Таким образом, оспариваемое обозначение по свидетельству №356965 в отношении части товаров и услуг 05, 35 и всех услуг 44 классов МКТУ противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Относительно несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 7 Закона необходимо указать следующее.

Представленные лицом, подавшим возражение, учредительные документы (3, 4) подтверждают тот факт, что право на фирменное наименование у ООО «Центр Восстановительной Медицины «Столичный Доктор» возникло 23.09.2003.

Таким образом видно, что словосочетание «Столичный Доктор» оспариваемого товарного знака является тождественным собственно наименованию юридического лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №356965.

Согласно документу (5) в число основных видов деятельности фирмы входит, в том числе, медицинская деятельность, деятельность лечебных учреждений, прочая деятельность по охране здоровья, врачебная практика и т.д. Однако, в возражении от 21.11.2008 не представлено документально

подтвержденных данных об использовании фирменного наименования лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации в отношении указанной деятельности. В этой связи у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о том, что оспариваемая регистрация №356965 не соответствует пункту 3 статьи 7 Закона.

Доводы, изложенные лицом, подавшим возражение, в особом мнении от 29.09.2009 проанализированы в мотивировочной части решения и не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 21.11.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №356965 недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров и услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

- (526) Аптека, сеть аптек, изображение креста зеленого цвета.
- (591) зеленый, темно-зеленый, темно-синий, синий, голубой, белый.
- (511) 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, дезинфицирующие средства.
- 35 - реклама.