

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.01.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Скимед», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №321685, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006702521 с приоритетом от 07.02.2006 зарегистрирован 26.02.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №321685 в отношении товаров 03, 05, 29 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Зелдис» (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «БАРСУКОР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В палату по патентным спорам 21.01.2014 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №321685 в отношении всех товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- способность оспариваемого товарного знака «БАРСУКОР» ввести потребителей в заблуждение обусловлена высокой известностью и узнаваемостью среди потребителей косметического средства со сходным наименованием «Барсучок», который задолго до даты приоритета производил податель настоящего возражения - Общество с ограниченной ответственностью «Скимед»;

- ООО «Скимед» осуществляет производство, реализацию, продвижение и рекламу косметического бальзама «БАРСУЧОК» с 2003 года;

- в 2003 году ООО «Скимед» было получено санитарно-эпидемиологическое заключение, в соответствии с которым косметический разогревающий массажный бальзам «БАРСУЧОК» соответствует требованиям СанПиН 1.2.681.-97 «Гигиенические требования к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции»;

- сходство, используемого лицом, подавшим возражение, обозначения «БАРСУЧОК» и товарного знака «БАРСУКОР» по свидетельству № 321685 до степени смешения обуславливается: фонетическим сходством, поскольку сравниваемые обозначения «БАРСУЧОК» и «БАРСУКОР» фонетически совпадают в большинстве звуков и различаются только двумя звуками на конце обозначений, семантическим сходством, поскольку сравниваемые обозначения «БАРСУЧОК» и «БАРСУКОР» имеют общую основу «БАРСУК-» («БАРСУЧ-») и визуальным сходством, поскольку оба обозначения БАРСУЧОК и БАРСУКОР выполнены стандартными буквами русского алфавита;

- выпускаемые заявителем товары, а именно, косметический разогревающий бальзам-крем «Барсучок», являются однородными товарам 03 класса МКТУ по свидетельству № 321685, поскольку они относятся к одному виду продукции (косметические средства), и товарам «гигиенические препараты для медицинских целей; бальзамы для медицинских целей» 05 класса МКТУ по свидетельству № 321685, поскольку они относятся к одному виду продукции (бальзамы) и имеют сходное назначение, так как бальзам «Барсучок», в соответствии с аннотацией,

применяется при массаже и растирании для согрева и оказывает профилактическое и общеукрепляющее воздействие на организм;

- заявитель также отмечает, что правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №321685 использует дизайн упаковки бальзам-крема «Барсукор», который визуалью является сходным с дизайном упаковки бальзама «Барсучок», производимым ООО «Скимед», поскольку обе упаковки выполнены в желто-зеленой гамме, имеют одинаковый объем, форму, на обеих упаковках присутствует изображение барсука и сходно расположение элементов упаковки (название, описание, состав). Указанное обстоятельство также свидетельствует о том, что действия ООО «Зелдис» по регистрации и использованию товарного знака «БАРСУКОР» преследуют явную цель введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров 03 и 05 классов МКТУ и имеют своей целью использование репутации и известности продукции ООО «Скимед», а именно детского крема-бальзама «Барсучок»;

- случаи, когда потребитель был введен в заблуждение, уже имеют место быть. Данная информация подтверждается письмами компаний, реализующих бальзам «Барсучок» производства ООО «Скимед» (письмо компании «АПТЕКА 313», благодарственное письмо ООО «ИСКРА-МЕД», информационное письмо ООО «ВЕГА», благодарственное письмо ООО «Русская тройка», в соответствии с которыми вследствие схожести названий крема-бальзама «БАРСУЧОК», выпускаемого ООО «Скимед», и бальзама «Барсукор» потребители и продавцы (сотрудники аптек) ошибочно принимают бальзам «Барсукор» за бальзам «БАРСУЧОК», в результате чего в розничной сети происходит ошибочный отпуск бальзама «Барсукор» вместо бальзама «БАРСУЧОК»).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №321685 недействительной в отношении всех товаров 03 и 05 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Копия сведений о товарном знаке № 321685 из открытых реестров Роспатента;

2. Упаковка косметического бальзама «Басукоп»;
3. Упаковка косметического бальзама «БАРСУЧОК»;
4. Генеральный договор о производственно-коммерческом сотрудничестве от 01.10.2003 г.;
5. Договор от 12.11.2002 г. № 1;
6. Договор от 25.02.2004 г. №59;
7. Товарные накладные от 2003, 2004, 2005, 2006 г.;
8. Каталог продукции «7 нот здоровья»;
9. Договор поставки от 2005, 2006 г.;
10. Договором реализации от 02.02.2003 г. № б/н;
11. Договор купли-продажи № 1 от 12.01.2004 г.;
12. Платежные поручения от 2004, 2005;
13. Благодарственное письмо ООО «ГРАСС»;
14. Благодарственное письмо Naturproducteversand;
15. Благодарственное письмо ООО «Индиго»;
16. Благодарственное письмо ITRES GmbH № 04 от 20.09.2005 г.;
17. Агентский договор № 10 /РА от 02.02.2005 г.;
18. Агентский договор № 10 /РА от 12.02.2006 г.;
19. Агентский договор № 14/РА от 01.02.2003 г.;
20. Акт между ООО «Консалт Групп» и ООО «Скиф-Лекарь» № 000116 от 29.01.2006 г. с приложениями;
21. Договор об оказании услуг от 20.04.2004 г.;
22. Контракт-заявка между ООО «Скимед» и ООО «Даэлком» на участие в выставке «Аптека-2004» 22-24 сентября 2004 г.;
23. Счет ООО «Даэлком»;
24. Фотографии с выставки «Аптека-2004»;
25. Диплом международной выставки «МЕДИЦИНА: ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»;
26. Диплом Третьей международной выставки «МЕДИЦИНА: ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»;

27. Договор поручения № 20 - А от 20.04.2005 г. с приложениями;
28. Договор поручения № 22 - А от 26.04.2006 г. с приложениями;
29. Диплом Благотворительного фонда «Детский Дом»;
30. Благодарность Ассоциации противодействия преступности «КОНТРИМИНАЛ»;
31. Диплом Негосударственного образовательного учреждения «Открытый форум»;
32. Диплом Российской академии естественных наук;
33. Диплом участника выставки «ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ПРОДУКЦИЯ» (от 26.10.2003 г.);
34. Диплом Российского фонда защиты прав потребителей (Серия В № 16779) «за активное участие в формировании цивилизованного потребительского рынка в России» (2006 г.);
35. Копия рекламы бальзама «Барсучок» из газеты «ТЕЛЕСЕМЬ» от 11.02.2004 г.;
36. Копия рекламы бальзама «Барсучок» из газеты «АНТЕННА» от 11.02.2004г.;
37. Копия рекламы бальзама «Барсучок» из газеты «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» от 12.03.2004 г.;
38. Письмо ООО «ИСКРА-МЕД»;
39. Информационное письмо ООО «ВЕГА»;
40. Письмо компании «АПТЕКА № 313 »;
41. Письмо ООО «Русская тройка».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, присутствовал на заседании коллегии палаты по патентным спорам и представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- приложенные к возражению материалы относятся к производству и продажам продукции под товарным знаком «Барсучок». Сами по себе они не свидетельствуют о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака его регистрация являлась ложной или способной ввести в заблуждение относительно

производителя товаров, кроме того, большинство материалов, свидетельствующих о производстве и поставках товаров под товарным знаком «Барсучок», относятся к периоду примерно за год до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в возражении сравниваются только словесные элементы, между тем обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, представляет собой полиграфическую упаковку, где используются различные словесные и изобразительные элементы, а не только выполненное особым шрифтом словесное обозначение «Барсучок». В частности, на упаковке используется основной, так называемый «зонтичный» бренд «7 нот здоровья», являющийся самостоятельным товарным знаком;

- обозначение «Барсучок» не только имеет смысловое значение, но и обладает определенной эмоциональной окраской (барсучок - маленький симпатичный детеныш барсука), тогда как оспариваемый товарный знак не имеет смыслового значения;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «Барсучок» по свидетельству №313494, имеющим более ранний приоритет по отношению к оспариваемому товарному знаку. Между тем, возражение против регистрации товарного знака по свидетельству №321685 по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 6 ГК РФ, не подавалось, и срок для подачи такого возражения истек.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 20.01.2014 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №321685.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета товарного знака (07.02.2006) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя указанный выше 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

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 пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

Товарный знак по свидетельству №321685 с приоритетом от 07.02.2006 представляет собой словесное обозначение «БАРСУКОР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 29 классов МКТУ.

Анализ представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Скимед» документов показал следующее.

Так, лицом, подавшим возражение, было получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.12.915.П.27695.12.3 от «03» декабря 2003 года, в соответствии с которым косметический разогревающий массажный бальзам «Барсучок» соответствует требованиям СанПиН 1.2.681.-97 «Гигиенические требования к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Косметический разогревающий массажный бальзам «Барсучок» является безопасным и удобным в использовании. Этот согревающий крем является прекрасной альтернативой таким домашним физиотерапевтическим средствам, как горчичники или медицинские банки. С помощью данного крема можно снять озноб и облегчить симптомы сезонных простудных инфекций. Его применение также

облегчает симптоматику бронхитов и пневмоний, некоторых видов астмы и туберкулеза. Хороший терапевтический эффект удается наблюдать и при применении «Барсучка» в посттравматическом периоде и при снятии мышечных и суставных болей.

Согласно информации из поисковых систем Интернета следует, что ООО «Скимед» известный производитель лечебной косметики, БАДов и товаров для здоровья.

Среди продуктов ООО «Скимед» наиболее известны и популярны: гель «БАДЯГА » от синяков, ушибов и постакне, а также пигментных пятен, бальзам-гель «Суставный доктор «Адамов корень», гель антицеллюлитный «БАДЯГА плюс ЛАМИНАРИЯ», гель-бальзам разогревающий для спины и поясницы «Бадяга ФОРТЕ с пчелиным ядом», бальзам-гель антиварикозный «Лещина» и «Лещина Форте», детский согревающий крем-бальзам «Медвежонок», косметический разогревающий массажный бальзам «Барсучок», гель охлаждающий «Сабельник», бальзам-гель «Суставный доктор «Адамов корень» и многое другое. ООО «Скимед» строго относится к качеству продукции, следит за производственной культурой, качеством компонентов и точным соблюдением разработанных рецептов.

Товары ООО «Скимед» широко распространены в России и 26 странах ближайшего и дальнего зарубежья.

Из документов, представленных с возражением, следует, что производство и реализация косметического бальзама «Барсучок» подтверждается различными договорами, товарными накладными, платежными поручениями и т.д., например, Генеральным договором о производственно-коммерческом сотрудничестве от 01.10.2003 г между ООО «Скимед» и ООО «Корвет Фарма», в соответствии с которыми ООО «Корвет Фарма» обязывалось по размещаемым заказам ООО «Скимед» производить косметические препараты серии «Природная формула», в том числе разогревающий косметический бальзам «Барсучок», а также не продавать и не производить без разрешения ООО «Скимед» продукцию по договору, в том числе бальзам «Барсучок» [4].

Реализация косметического бальзама «Барсучок» также подтверждается различными документами, например: договором реализации от 02.02.2003 г. между ООО «Скимед» и ООО «Скиф-Лекарь» [10], дополнительным соглашением № 4 от 25.02.2003 г., товарными накладными № 41 от 24.12.2003 г., № 18 от 30.11.2003 г., № 26 от 22.10.2003 г. [7], согласно которым ООО «Скимед» поставляло ООО «Скиф-Лекарь» косметический бальзам «Барсучок» и предоставляет ООО «Скиф-Лекарь» исключительное право на продвижение своего товара по ассортименту на территории Российской Федерации; договором купли-продажи №1 от 12.01.2004 г. между ООО «Скимед» и ООО «Скиф-Лекарь» [11]; платежными поручениями; договором поставки от 11.01.2005 г. № 2/ГМ между ООО «Скимед» и ООО «ГЕЛИОМЕД» [9], согласно которому ООО «Скимед» поставляло ООО «ГЕЛИОМЕД» косметический бальзам «Барсучок».

От различных организаций ООО «Скимед» были получены благодарственные письма [13-16].

Лицо, подавшее возражение, активно продвигает и рекламирует свой товар, а именно косметический бальзам «Барсучок», путем размещения рекламы в периодических печатных изданиях, в СМИ, на общественном транспорте и т.д. [35, 36, 37] до даты подачи заявки.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, были получены дипломы: диплом международной выставки «МЕДИЦИНА: ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ЗДОРОВЬЕ НАЦИЙ»; диплом Третьей международной выставки «МЕДИЦИНА: ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ЗДОРОВЬЕ НАЦИЙ», в соответствии с которым на выставке экспонировался косметический бальзам «Барсучок»; [29-34].

Таким образом, лицо, подавшее возражение, специализируется на производстве и продвижении продукции, однородной товарам 03 и 05 классов МКТУ («средства косметические», «фармацевтические и гигиенические препараты»), в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №321685.

При этом коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Поскольку косметический разогревающий массажный бальзам «Барсучок» обладает как косметическим, так и фармацевтическим свойствами, то товары 03, 05 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, относящиеся к косметическим, парфюмерным товарам, фармацевтическим препаратам и препаратам, имеющим медицинское назначение, коллегия палаты по патентным спорам признала однородными.

Мнение коллегии обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак «БАРСУКОР» является сходным с названием бальзама «Барсучок», принадлежащим лицу, подавшему возражение.

С учетом длительности осуществления лицом, подавшим возражение, хозяйственной деятельности по производству косметических средств с использованием в качестве индивидуализирующего элемента «БАРСУЧОК» (продукция присутствует на Российском рынке с 2003 года), коллегия палаты по патентным спорам усматривает, что данный элемент приобрел узнаваемость и репутацию у российских потребителей в отношении конкретного лица.

Смешение сравниваемых обозначений обусловлено схожестью словесных элементов «БАРСУКОР»/ «БАРСУЧОК», поскольку для российских потребителей очевидно, что искусственно образованное слово «БАРСУКОР», как и слово «БАРСУЧОК», является производным от слова «БАРСУК».

Указанное мнение коллегии палаты по патентным спорам основано на широком информировании среднего российского потребителя о таких качествах барсучьего жира, как способность лечить тяжелые заболевания: различные воспаления, атеросклерозы, туберкулез, бронхиты, астмы, истощение организма, желудочные язвы и язвы двенадцатиперстной кишки.

Барсучий жир – это чистый продукт, созданный природой. Причина его полезных свойств заключается в содержащихся в нем биологически активных веществах, которые накапливаются в организме барсуков для поддержания функций организма в течение нескольких месяцев зимней спячки, которые эти животные проводят без еды и воды.

Барсучий жир славится своими бесценными лечебными качествами. Причем для этого жира свойственна естественная эффективность, а потому он стоит в топе полезных препаратов как народной, так и профессиональной медицине (см. Интернет, Яндекс, словари)

Изложенное также подтверждается письмами компаний, реализующих бальзам «Барсучок» производства ООО «Скимед»: письмо компании «АПТЕКА 313», благодарственное письмо ООО «ИСКРА-МЕД», информационное письмо ООО «ВЕГА», благодарственное письмо ООО «Русская тройка» [38-41], в соответствии с которыми вследствие схожести названий крема-бальзама «БАРСУЧОК», выпускаемого ООО «Скимед», и бальзама «Барсукор» потребители и продавцы (сотрудники аптек) ошибочно принимают бальзам «Барсукор» за бальзам «БАРСУЧОК», в результате чего в розничной сети происходит ошибочный отпуск бальзама «Барсукор» вместо бальзама «БАРСУЧОК». Указанные фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии смешения продукции на рынке и введении потребителей в заблуждение в силу схожести словесных элементов «БАРСУКОР» - «БАРСУЧОК».

Кроме того, необходимым представляется указать на следующее.

Возможность введения потребителя в заблуждение усугубляется также тем обстоятельством, что правообладателем товарного знака №321685 используется дизайн упаковки бальзам-крема «Барсукор», который визуалью является сходным с дизайном упаковки бальзама «Барсучок», производимым ООО «Скимед», поскольку обе упаковки выполнены в желто-зеленой гамме, имеют одинаковый объем, форму, на обеих упаковках присутствует изображение барсука и сходно расположение элементов упаковки (название, описание, состав).

В связи с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что предоставление правовой охраны товарному знаку «БАРСУКОР» на имя правообладателя способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, а именно ООО «Скимед».

С учетом вышеизложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №321685 противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, следует признать убедительным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 20.01.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №321685 недействительным в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, за исключением «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; абразивы; антинакипины бытовые; антистатика бытовые; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; воск для белья; воск для пола; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски сапожные или обувные; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки; карбид кремния; карбиды металлов; кизельгур для полирования; кора мыльного дерева для стирки; корунд; красители для белья; красители для воды в туалете; крахмал; мел для побелки; мел для чистки; наждак; пасты для полирования; ласты для ремней для заточки бритв; пемза; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения тканей; препараты для полирования или придания блеска; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; составы для кожи полировальные; спирт нашатырный; средства для выведения пятен; средства для чистки обуви; средства обезжиривающие; шкурка стеклянная; щелок», всех товаров 05 класса МКТУ, за исключением «детское питание; препараты для уничтожения

вредных животных; фунгициды, гербициды, акарициды; аконитин; аминокислоты для ветеринарных целей; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; дигиталин; инсектициды; кураре; мука для детского питания; мухоловки клейкие; ошейники противопаразитарные для животных; порошок пиретрума; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домашних грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты противоспоровые; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; продукты детского питания; репеллент; репелленты; репелленты для собак; средства для уничтожения паразитов; средства противопаразитарные; фунгициды».