

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 ППС), рассмотрела возражение от 26.06.2009, поданное ООО «Научно-внедренческое предприятие «Эффект-91» (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 11.03.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007729931/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007729931/50 с приоритетом от 28.09.2007 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «ГОРНЫЙ ЛЕКАРЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Решением Роспатента от 11.03.2009 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007729931/50 для всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение экспертизы, мотивированное тем, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя данных товаров, поскольку «заявленное обозначение воспроизводит обозначение «Горный лекарь», индивидуализирующее товары российской компании «Машук», однородные

товарам, перечень которых изложен в заявке, информация получена из сети Интернет: [www.teatex.ru](http://www.teatex.ru), [www.artsakh-rus.ru](http://www.artsakh-rus.ru), [www.wine-fest.ru](http://www.wine-fest.ru))».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.06.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007729931/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение само по себе не несет какой-либо информации о товаре или его изготовителе, не соответствующее действительности, поэтому оно не может быть признано способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;
- сведения из сети Интернет, на которые ссылается экспертиза, не позволяет установить дату публикации информации, ее достоверность, степень информированности потребителя о компании «Машук», как производителе алкогольных напитков, маркированных обозначением «Горный лекарь»;
- кроме того, заявитель отмечает, что является владельцем серии товарных знаков, содержащих словесный элемент «Лекарь» (ЧЕРНЫЙ ЛЕКАРЬ – свидетельство №137340, ЛЕКАРЬ – свидетельство №221503, БЕЛЫЙ ЛЕКАРЬ – свидетельство №259841, СЕКРЕТ ЛЕКАРЯ – свидетельство №218314, ЛЕКАРЬ ТАМАНИ – свидетельство №258357, КЛЯТВА ЛЕКАРЯ – свидетельство №234389, КУРЧАВЫЙ ЛЕКАРЬ – свидетельство №230337, ЛЕКАРСКАЯ УЛЫБКА – свидетельство №232689, УЛЫБКА ЛЕКАРЯ – свидетельство №233877, МУДРОСТЬ ЛЕКАРЯ – свидетельство №234380, ЛЕКАРЬ АНАПЫ – свидетельство №255114, СТАРЫЙ ЛЕКАРЬ – свидетельство №233797);
- алкогольные напитки, промаркованные товарными знаками указанной серии, изготавливаются и реализуются около 10 лет фирмой «Фанагория» по лицензионным договорам с заявителем, продукция выставлялась на выставках и награждалась медалями, в связи с чем в

сознании потребителя товарные знаки, включающие слово «ЛЕКАРЬ», давно и устойчиво ассоциируются с продукцией заявителя;

- заявленное обозначение, сходное до степени смешения с серией знаков заявителя, не может восприниматься иначе, как один из вариантов знаков этой серии и будет ассоциироваться у потребителя исключительно с продукцией заявителя.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатки с сайта Роспатента (товарные знаки по свидетельствам №137340, №221503, №259841, №218314, №258357, №234389, №230337, №232689, №233877, №234380, №255114, №233797) [1];

- распечатки из сети Интернет на 3л. [2];

- дипломы о награждении алкогольной продукции на 17л. [3].

В последствии заявителем были представлены дополнения к материалам возражения, доводы которых сводятся к следующему:

- заявителем для производства алкогольной продукции «ГОРНЫЙ ЛЕКАРЬ» разработана рецептура и технологическая инструкция напитка «ГОРНЫЙ ЛЕКАРЬ»;

- заявитель обратился в Арбитражный суд с иском к ООО «Машук» о прекращении производства алкогольной продукции «Горный лекарь», поскольку несанкционированное использование охраняемого товарного знака заявителя «Лекарь» как основного элемента в словосочетании «Горный лекарь», используемого ООО «Машук», является нарушением прав на товарный знак.

К дополнению были представлены следующие копии материалов:

- рецептура бальзама «ГОРНЫЙ ЛЕКАРЬ» на 4 л.[4];  
- технологическая инструкция по производству бальзама «ГОРНЫЙ ЛЕКАРЬ» и приложения на 11 л.[5];

- постановление Арбитражного суда кассационной инстанции (Дело № А63-2002/2008-С5-8 от 15.06.2009) на 9л. [6].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.03.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение «ГОРНЫЙ ЛЕКАРЬ» по заявке №2007729931/50 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (28.09.2007) поступления заявки №2007729931/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к обозначениям, представляющим собой или содержащим элементы, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его

изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение по заявке №2007729931/50 представляет собой словесное обозначение "ГОРНЫЙ ЛЕКАРЬ", выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

В качестве основания для отказа экспертиза противопоставляет сведения из сети Интернет об использовании обозначения «Горный лекарь» ООО «Машук» в качестве средства индивидуализации производимой им продукции.

Из представленных заявителем материалов следует, что ООО «Научно-внедренческое предприятие «Эффект-91» является правообладателем серии товарных знаков, в основе которой лежит словесный элемент «Лекарь». ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория» является лицензиатом на основании лицензионных договоров, заключенных с ООО «Научно-внедренческое предприятие «Эффект-91», и длительное время осуществляет производство алкогольной продукции, маркованной товарными знаками правообладателя.

Из материалов [6] следует, что заявитель обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к ООО «Машук», считая, что ООО «Машук», использующий в своей деятельности обозначение «Горный лекарь», нарушает исключительные права заявителя - правообладателя товарного знака «Лекарь» с более ранним приоритетом.

Арбитражным Судом установлено, что «угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает,

что оба индивидуализирующих товар обозначения принадлежат одному и тому же производителю».

В судебных решениях по делу №А63-2002/2008-С5-8 отмечено, что несанкционированное использование охраняемого товарного знака «Лекарь» как основного элемента в словосочетании, используемого ООО «Машук», является нарушением прав на товарный знак «Лекарь». Суд отмечает, что «с 2006 года ООО «Машук» использует обозначение алкогольной продукции (вино) «Горный лекарь», не зарегистрированное в порядке, установленном действующим законодательством. До этого времени продукция реализовывалась длительное время под иным наименованием».

В связи с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что наличие сведений в сети Интернет о выпуске ООО «Машук» продукции, маркованной обозначением «Горный лекарь», является недостаточным для вывода о введении потребителя в заблуждение относительно производителя в случае регистрации обозначения на ООО «Научно-внедренческое предприятие «Эффект-91», поскольку судебными решениями установлен факт смешения обозначений «Лекарь» и «Горный лекарь» и нет оснований полагать, что обозначение «Горный лекарь» будет ассоциироваться средним российским потребителем исключительно с ООО «Машук».

Коллегией также приняты во внимание представленные заявителем материалы [4, 5]: Технологическая инструкция и рецептура, разработанные для производства алкогольной продукции «Горный лекарь», свидетельствующие о реальном намерении заявителя использовать данное обозначение в гражданском обороте.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что решение Роспатента не может быть признано обоснованным.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:  
**удовлетворить возражение от 26.06.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 11.03.2009 и зарегистрировать обозначение «ГОРНЫЙ ЛЕКАРЬ» по заявке № 2007729931/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

Форма № 81.1

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

(511)

33 – бренди, аперитивы, виски, джин, напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; настойки горькие; ром.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1л. в 1 экз.