

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 26.09.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Скимед», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №376424, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007736731/50 с приоритетом от 26.11.2007 зарегистрирован 08.04.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №376424 в отношении товаров 03, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Шустера Александра Борисовича, Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ДОКТОР СУСТАВОВ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

В палату по патентным спорам 26.09.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №376424 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Скимед» осуществляет производство, реализацию, продвижение и рекламу косметического бальзам-геля «Суставный доктор» с 2005 года;

- в 2004 году ООО «Скимед» был получен сертификат соответствия, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на косметический бальзам-гель «Суставный доктор «Адамов корень»;

- сходство, используемого лицом, подавшим возражение, обозначения «СУСТАВНЫЙ ДОКТОР» и товарного знака «ДОКТОР СУСТАВОВ» по свидетельству № 376424 до степени смешения обуславливается смысловым сходством, поскольку в обоих обозначениях присутствует словесный элемент «ДОКТОР» и словесные элементы «СУСТАВНЫЙ», «СУСТАВОВ», что говорит об идентичности заложенных в сравниваемые обозначения понятий, их фонетическом сходстве, поскольку, несмотря на то, что словесные элементы «ДОКТОР» и «СУСТАВНЫЙ», «СУСТАВОВ», в сравниваемых обозначениях занимают разные положения, эти элементы в обоих обозначениях фонетически совпадают в большей части звуков, в связи с чем сравниваемые обозначения являются сходными фонетически;

- ООО «Скимед» активно использовал и использует обозначение «Суставный доктор» для индивидуализации своих товаров, а именно косметического бальзам-геля «Доктор суставов», однородных товаров 03 класса МКТУ «бальзамы косметические; гели косметические; кремы косметические; лосьоны для косметических целей; маски косметические; наборы косметические; средства косметические», до даты приоритета товарного знака «ДОКТОР СУСТАВОВ» по свидетельству № 376424.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №376424 недействительной в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

- договор подряда от 04.01.2004 г. с приложениями на 9 л. [1];
- договор подряда от 08.01.2007 г. на 3 л. [2];
- письмо ООО «Русская тройка» на 1 л. [3];

- письмо «ITRES GmbH» от 20.09.2005 г. на 1 л. [4];
- договор купли-продажи от 12.01.2004 г. № 1 на 2 л. [5];
- товарная накладная № 5 от 05.09.2005 г. на 1 л. [6];
- товарная накладная № 32 от 11.10.2005 г. на 1 л. [7];
- товарная накладная № 10 от 07.11.2005 г. на 1 л. [8];
- товарная накладная № 41 от 25.12.2005 г. на 1 л. [9];
- товарная накладная № 72 от 25.02.2006 г. на 1 л. [10];
- товарная накладная № 96 от 28.03.2006 г. на 1 л. [11];
- товарная накладная № 20 от 20.04.2006 г. на 1 л. [12];
- товарная накладная № 92 от 21.05.2006 г. на 1 л. [13];
- товарная накладная № 45 от 16.06.2006 г. на 1 л. [14];
- товарная накладная № 80 от 22.07.2006 г. на 1 л. [15];
- товарная накладная № 100 от 20.08.2006 г. на 1 л. [16];
- агентский договор от 02.02.2005 г. № 10 /РА с приложениями на 19 л. [17];
- договор поручения от 20.04.2005 г. № 20 - А с приложениями на 4 л. [18];
- сертификат соответствия от 28.10.2004 г. № 6244477 на 1 л. [19];
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.06.915.П.23440.10.4 от 27.10.2004 г. на 1 л. [20];
- договор поставки от 01.02.2005 г. № 1 - 02 на 2 л. [21];
- акт от 05.03.2005 г. к договору поставки от 01.02.2005 г. № 1 - 02 на 1 л. [22];
- акт от 31.01.2006 г. к договору поставки от 01.02.2005 г. № 1 - 02 с приложениями на 3 л. [23];
- товарная накладная № 100605-002 от 10.06.2005 г. на 2 л. [24];
- товарная накладная № 150305-001 от 15.03.2005 г. на 2 л. [25];
- товарная накладная № 150705-001 от 15.07.2005 г. на 2 л. [26];
- товарная накладная № 120106-001 от 12.01.2006 г. на 2 л. [27];
- товарная накладная № 030406-001 от 03.04.2006 г. на 2 л. [28];
- товарная накладная № 80206-002 от 08.02.2006 г. на 2 л. [29];
- товарная накладная № 040307-002 от 04.03.2007 г. на 2 л. [30];

- утвержденный макет упаковки «СУСТАВНЫЙ ДОКТОР» от 05.03.2005 г. (приложение к договору поставки от 01.02.2005 г. № 1 - 02) на 1 л. [31];
- утвержденный макет рекламного буклета от 15.03.2005 г. (приложение к договору поставки от 01.02.2005 г. № 1 - 02) на 6 л. [32];
- утвержденный макет рекламы марки «7 нот здоровья» от 05.03.2005 г. (приложение к договору поставки от 01.02.2005 г. № 1 - 02) на 1 л. [33];
- договор поставки от 04.08.2005 г. № 54 с приложениями на 5 л. [34];
- агентский договор от 12.02.2006 г. № 10 -РА с приложениями на 5 л. [35];
- договор поручения от 26.04.2006 г. с приложениями на 6 л. [36];
- договор поставки от 10.01.2006 г. № Ф/СМ-2006 на 2 л. [37];
- товарная накладная № 110106-001 от 11.01.2006 г. на 2 л. [38];
- товарная накладная № 020206-001 от 02.02.2006 г. на 2 л. [39];
- товарная накладная № 030506-001 от 03.05.2006 г. на 2 л. [40];
- макет рекламного плаката «Сууставный доктор» на 1 л. [41];
- макет рекламного плаката препаратов «7 нот здоровья» на 1 л. [42];
- договор поставки товара от 01.11.2006 г. № Б/СК-11 с приложениями на 7 л. [43];
- договор поставки от 01.09.2006 г. № 2/ГМ с приложениями на 4 л. [44];
- платежные поручения к договору поставки от 01.09.2006 г. № 2/ГМ на 14 л. [45];
- товарная накладная № 114 от 22.09.2006 г. на 1 л. [46];
- товарная накладная № 152 от 23.11.2006 г. на 1 л. [47];
- товарная накладная № 63 от 25.01.2007 г. на 1 л. [48];
- товарная накладная № 77 от 19.02.2007 г. на 1 л. [49];
- товарная накладная № 15 от 18.03.2007 г. на 1 л. [50];
- товарная накладная № 48 от 27.04.2007 г. на 2 л. [51];
- товарная накладная № 67 от 20.07.2007 г. на 1 л. [52];
- товарная накладная № 127 от 17.10.2007 г. на 1 л. [53];
- макет рекламного плаката «Сууставный доктор» на 1 л. [54];
- агентский договор от 28.08.2007 г. № 70 /РА с приложениями на 8 л. [55];

- коммерческое предложение ООО «РОССТ» вместе с копией страницы газеты «Аргументы и факты - Петербург» № 42, 2009 г. на 3 л. [56];
- договор возмездного оказания услуг от 15.08.2011 г. № М 1508 с приложениями на 6 л. [57];
- макет рекламного плаката препаратов «7 нот здоровья» на 1 л. [58];
- копия диплома Участника Международной выставки «ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ПРОДУКЦИЯ» от 26.10.2005 г. на 1 л. [59];
- макет рекламного плаката «Суставный доктор» на 1 л. [60];
- копия рекламного буклета продукции «SKIMED» на 13 л. [61];
- копия рекламного буклета продукции «7 нот здоровья» на 2 л. [62];
- копия фото геля «Суставный доктор» на прилавке магазина «Ашан» на 1 л. [63];
- диплом Российского фонда защиты прав потребителей (Серия В № 16779) на 2 л. [64];
- диплом Третьей международной выставки «МЕДИЦИНА: ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» на 2 л. [65].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, не присутствовал на заседании коллегии палаты по патентным спорам и отзыва по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (26.11.2007) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя Закон 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), 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 №376424 с приоритетом от 26.11.2007 представляет собой словесное обозначение «ДОКТОР СУСТАВОВ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 и 32 классов МКТУ классов МКТУ.

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

Так, лицом, подавшим возражение был получен сертификат соответствия №РОСС RU.ИТР73.В21635 (№ 6244477) от «28» октября 2004 года на Косметический бальзам-гель «Суставный доктор «Адамов корень», а также санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.06.915.П.23440.10.4 от «27» октября 2004 года, в соответствии с которым бальзам-гель «Суставный доктор «Адамов корень» соответствует требованиям СанПиН 1.2.681.-97 «Гигиенические требования к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции» [19, 20].

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 так же 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», 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 рецептур.

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 бальзам-геля «Суставный доктор» подтверждается договорами подряда, договорами поставки, товарными накладными и т.д., например, договором подряда от 04.01.2004 г. между ООО «Скимед» и ООО «Дина+», вместе с дополнительным соглашением от февраля 2005 г., дополнительным соглашением №2 от 11.01.2006 г., приложениями № 3 от 01.02.2004 г., № 1 от 06.07.2005 г., № 3 от 06.08.2005 г., № 2 от 06.07.2005 г., № 04 от 15.07.2005 г., в соответствии с которыми ООО «Дина+» обязывалось поэтапно выдаваемому заданию ООО «Скимед» выполнять работу по изготовлению, расфасовке и доставке на склад ООО «Скимед» косметической продукции, в том числе гелей «Суставный доктор», а также не продавать и не производить без разрешения ООО «Скимед» бальзам-гель «СУСТАВНЫЙ ДОКТОР» [1].

От различных организаций ООО «Скимед» были получены благодарственные письма [3, 4].

Лицо, подавшее возражение, активно продвигает и рекламирует свой товар, а именно косметический бальзам-гель «Суставный доктор», путем размещения

рекламы в периодических печатных изданиях, в СМИ, на общественном транспорте и т.д. [54- 63] до даты подачи заявления.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, были получены дипломы: диплом Российского фонда защиты прав потребителей «за активное участие в формировании цивилизованного потребительского рынка в России» (2006 г.), которым отмечена продукция ООО «Скимед», в том числе бальзам-гель «СУСТАВНЫЙ ДОКТОР» и диплом Третьей международной выставки «МЕДИЦИНА: ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ», согласно которому бальзам-гель «СУСТАВНЫЙ ДОКТОР» экспонировался на указанной выставке [64, 65].

Таким образом, лицо, подавшее возражение, специализируется на производстве и продвижении продукции, однородной товарам 03 класса МКТУ (относятся к одному роду товаров «средства косметические»), в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №376424.

С учетом длительности осуществления лицом, подавшим возражение, хозяйственной деятельности по производству косметических средств с использованием в качестве индивидуализирующих элементов «СУСТАВНЫЙ ДОКТОР» (продукция присутствует на Российском рынке с 2005 года), коллегия палаты по патентным спорам усматривает, что данный элемент приобрел узнаваемость и репутацию у российских потребителей в отношении конкретного лица, в связи с чем, оспариваемая регистрация способна также ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров на основании пункта 3 статьи 6 Закона, поскольку произведена на имя лица, не имеющего отношения к ООО «Скимед».

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

удовлетворить возражение от 25.09.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №376424 недействительным в отношении товаров 03 класса МКТУ.