

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 – Гражданский кодекс РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 12.12.2008, поданное компанией «ДЭЛЮКС МАРКЕТИНГ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЭД», Британские Виргинские острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007711237/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007711237/50 с приоритетом от 18.04.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Домашен Лекар», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.08.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО «КОМПАНИЯ ЛЕДЯНАЯ», 107113, Москва, ул. Шумкина, д. 15, помещ. правл.) товарным знаком «ДОМАШНИЙ ДОКТОР»

по свидетельству №215226 с приоритетом от 04.08.2000 в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ. Сравнимые обозначения признаны экспертизой сходными до степени смешения в семантическом отношении, поскольку, если противопоставленный товарный знак «ДОМАШНИЙ ДОКТОР» перевести на болгарский язык, то он будет звучать как «ДОМАШЕН ЛЕКАР» (см. «Русско-болгарский словарь», М.: «Советская энциклопедия», М.: 1969, стр. 219, 222).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.12.2008, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- словосочетания «ДОМАШНИЙ ДОКТОР» и «ДОМАШЕН ЛЕКАР» фонетически разные, поскольку полностью не совпадают их вторые слова «ДОКТОР» и «ЛЕКАР» и отличаются окончания первых слов [-НИЙ] и [-ЕН];

- сравниваемые обозначения отличаются семантически. Перевод противопоставленного товарного знака «ДОМАШНИЙ ДОКТОР» на болгарский язык и сопоставление полученного перевода «ДОМАШЕН ЛЕКАР» с заявленным обозначением не является методически верным. По сведениям, представленным в русско-болгарском словаре под редакцией С.К. Чукалова слово «ЛЕКАР» имеет только один перевод на русский язык – «лекарь». В болгарско-русском словаре под редакцией С.Б. Бернштейна болгарское слово «ЛЕКАР» переводится на русский язык как «врач, доктор». Однако, все рядом расположенные однокоренные слова, образованные от слова «ЛЕКАР» ни разу не отсылают к слову «ДОКТОР», а исключительно к слову – «врач». Таким образом, основные значения слова «ЛЕКАР» в переводе с болгарского: врач, доктор, лекарь, знахарь, целитель. Наиболее вероятно, что потребитель будет воспринимать это слово в значении наиболее близком семантически – «ЛЕКАРЬ»;

- научно-консультативное заключение, выданное Институтом лингвистических исследований Российской Академии Наук на тему «является ли слово «ЛЕКАРЬ» семантически сходным до степени смешения

со словом «ДОКТОР», дает однозначный ответ о том, что данные слова не являются семантически сходными;

- данный вывод подтверждается существованием зарегистрированных в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ товарных знаков со словесными элементами «ДОКТОР», «ЛЕКАРЬ», «ЗНАХАРЬ», «ЦЕЛИТЕЛЬ»: Белый доктор (товарные знаки №345282, №158298, №244813), Белый лекарь (товарные знаки №259841, №303854), Белый знахарь (товарные знаки №237968); Царский доктор (товарный знак №266021), Царский доктор (товарные знаки (254752, №239876); Черный доктор (товарный знак №174361), Черный лекарь (товарный знак №137340), Черный знахарь (товарный знак №213711), Черный целитель (товарный знак №255102); Добрый доктор (товарный знак №2000006), Добрый знахарь (товарный знак №217448); Старый доктор (Товарный знак №211006), Старый лекарь (товарные знаки №228931, №233797), Старый знахарь (товарный знак №232626); Душа доктора (товарный знак №209046), Душа лекаря (товарный знак №258248); Доктор АМ (товарный знак №244061), Наш доктор (товарный знак №284924), Doctor's (международная регистрация №746391), Doctor (международная регистрация №909224); Лекарь (товарные знаки №221503, №260095), Целительница (товарный знак №330776); Водка докторская (товарный знак №218619), Doctor vodka (международная регистрация №911153), Вино знахаря (товарный знак №245231); Русский доктор (товарный знак №244664), Славянский доктор (товарный знак №277706); Таежный доктор (товарный знак №290542), Лесной знахарь (товарный знак №276618); Тайна знахаря (товарный знак №244355), Секрет лекаря (товарный знак №218314); Мудрость лекаря (товарный знак №234380), Мудрый знахарь (товарный знак №263602);

- опрос общественного мнения свидетельствует также о том, что словосочетания «Домашний доктор» и «Домашний лекарь» являются разными понятиями;

- сравниваемые обозначения отличаются графически, поскольку сравниваемые обозначения выполнены по разному – заявленное

обозначение – в одну строку, а противопоставленный товарный знак – в две. Кроме того, в противопоставленном товарном знаке все буквы заглавные, а в заявленном обозначении каждое слово начинается с заглавной буквы, а все остальные буквы – строчные;

- алкогольные напитки «ДОМАШЕН ЛЕКАР» на протяжении нескольких лет производятся и продаются значительными объемами во многих регионах страны, о чем свидетельствуют гигиенические сертификаты, лицензии на право выпуска алкогольной продукции, фотографии витрин магазинов, на которых выставлены бутылки с вином «ДОМАШЕН ЛЕКАР», копии договоров.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- копии страниц «Русско-болгарского словаря» С.К. Чукалова, М.: «Русский язык», 1975;

- копии страниц «Болгарско-русского словаря» С.Б. Бернштейна, М.: «Русский язык», 1975;

- две копии лицензии;

- копии двух сертификатов соответствия;

- копии договоров и товарно-транспортные накладные;

- фотографии продукции;

- копии научно-консультативного заключения;

- копия отчета о социологических исследованиях.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации по заявке №2007711237/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня услуг.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (18.04.2008) поступления заявки №2007711237/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности

заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (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 №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 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 имеющих более ранний приоритет.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения,

расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а)-(в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Домашен Лекар», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита в одну строку. Первые буквы в словах «Домашен» и «Лекар» являются заглавными, остальные – строчные.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров

и имеющего более ранний приоритет товарного знака по свидетельству №215226, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №215226 также является словесным, выполнен заглавными буквами кириллического алфавита в две строки стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ – «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива]».

При анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака установлено, что в сравниваемых обозначениях «Домашен Лекар» и «ДОМАШНИЙ ДОКТОР» сходное звучание имеют их начальные части - «домашен» и «домашний», что обуславливает сходство обозначений по фонетическому критерию сходства. Кроме того, сравниваемые обозначения близки по смыслу. Так, несмотря на то, что заявленное обозначение «Домашен Лекар» имеет нехарактерные для русского языка окончания в словах «домашен» и «лекар», тем не менее, оно выполнено буквами русского алфавита, и поэтому фонетически и визуально будет восприниматься российским потребителем в наиболее близком значении - «Домашний Лекар». Словосочетания «Домашний Лекар» и «ДОМАШНИЙ ДОКТОР» благодаря близкому смысловому значению слов «Доктор» и «Лекар» («Доктор – то же, что врач; «Лекар» - то же, что врач (устар.), а так же вообще тот, кто лечит, см. С.И. Ожегов «Словарь русского языка, М.: «Русский язык», 1991, стр. 175, 323) вызывают ассоциации с тем человеком, который оказывает врачебную помощь на дому.

Графическое сходство сравниваемых обозначений выявлено на основании совпадения алфавита (кириллический алфавит), используемого цветового сочетания вида (черный цвет). Совпадение данных признаков создает общее зрительное впечатление при сравнении знаков.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными в фонетическом, семантическом и графическом отношениях.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 32, 33 классов МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, реализуются в одних и тех же местах, имеют одного потребителя, вследствие чего являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и однородность товаров свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении товаров 33 класса МКТУ, что подтверждает вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения действующему законодательству.

В части доводов возражения, касающихся практики экспертизы обозначений аналогичных заявленному, следует отметить, что экспертиза по каждой заявке в Патентном ведомстве ведется отдельно, а практика прецедентов действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена. Вместе с тем наличие права на товарный знак не исключает возможности для оспаривания правомерности его регистрации согласно действующему законодательству (положения статьи 1512 Кодекса).

В части доводов заявителя о длительности использования заявленного обозначения следует отметить следующее. Представленные заявителем документы о существовании на российском рынке вина «ДОМАШЕН ЛЕКАРЬ» не могут рассматриваться в качестве доказательств отсутствия смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака. Кроме того, необходимо отметить, что договоры, товарно-транспортные накладные и фотографии алкогольной продукции «ДОМАШЕН ЛЕКАРЬ» не свидетельствуют о том, что заявитель – компания «ДЭЛЮКС МАРКЕТИНГ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД», Британские Виргинские острова, имеет отношение к вину, фигурирующему в этих документах, поскольку в них в качестве изготовителей вина «ДОМАШЕН ЛЕКАРЬ» указаны другие лица. Также само обозначение «ДОМАШЕН ЛЕКАРЬ», которым маркировано вино, представленное на фотографиях,

графически отличается от заявленного на регистрацию обозначения «Домашен Лекар».

Что касается заключения Института лингвистических исследований на предмет несходства до степени смешения слов «доктор» и «лекарь», а также отчета о социологических исследованиях отношения населения к понятиям «Домашний доктор» и «Домашний лекарь», подготовленного ООО «Рекламное агентство «Терралайф Стратеджик», то необходимо отметить, что указанные заключение и отчет не могут быть положены в основу вывода о сходстве или его отсутствии у сравниваемых обозначений, поскольку не учитывают норм права, определяющих ассоциирование обозначений друг с другом.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, содержащихся в особом мнении, поступившем в Палату по патентным спорам 11.06.2009, необходимо отметить, что данные доводы не содержат какой-либо иной информации, отличающейся от информации, изложенной в материалах возражения, в связи с чем не требует дополнительного анализа.

С учетом вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 12.12.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.08.2008.