

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 22.03.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №444553, поданное ИП Вирабян Сатеник Оганесовной, г.Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010700088 с приоритетом от 11.01.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.09.2011 за №444553 в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ на имя ООО «Мир Офиса», г. Пенза (далее – правообладатель).

ДОНСКАЯ

Оспариваемый товарный знак **АПТЕКА** по свидетельству №444553 включает словесные элементы «ДОНСКАЯ» и «АПТЕКА» (неохраняемый элемент), выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем 22.03.2017 возражении выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «ДОНСКАЯ» является качественным прилагательным означающим «нечто, имеющее отношение к реке Дон, к донскому региону (например: донская рыба, донская столица и прочее)». Следовательно, словосочетание «ДОНСКАЯ АПТЕКА» имеет следующее семантическое значение:

«Аптека, расположенная в донском регионе, т.е. регионе на территории которого расположена река Дон»;

- правообладатель оспариваемого товарного знака территориально располагается в городе Пенза. При этом ни на территории Пензенской области, ни в г. Пенза река Дон не протекает;

- с учетом вышеизложенного, по мнению лица, подавшего возражение, товарный знак, включающий словесный элемент «ДОНСКАЯ», зарегистрированный на ООО «МИР ОФИСА», способен ввести потребителя в заблуждение и является ложным относительно места нахождения правообладателя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №444553 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «МИР ОФИСА»;
2. Распечатка из сети Интернет (картографические данные).

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами настоящего возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса ввиду нижеследующего:

- территория Пензенской области относится к бассейну реки Дон, так как крупнейший левый приток реки Дона река Хопёр берет своё начало в центральной части Пензенской области;

- потребитель не станет рассматривать предлагающиеся в аптеке «ДОНСКАЯ АПТЕКА» фармацевтические препараты как произведенные в Донском регионе, т.к. данный район не славится медицинской промышленностью;

- прилагательное «донская» может характеризовать и относиться к различным объектам (порода лошадей, река, улица, область, микрорайон, деревня, площадь, армия, монастырь и пр.). Следовательно, довод возражения о том, что при восприятии знака возникают ассоциации только с рекой Дон и Донским регионом является

необъективным и несостоятельным. Также нельзя не учитывать возможные ассоциации с князем Московским и великим князем Владимирским - Дмитрием Ивановичем Донским, а также с известным памятником архитектуры - Донским монастырём (г. Москва). Кроме того, поскольку местонахождением правообладателя является г. Пенза, то высока вероятность ассоциаций с действующим в г. Пенза храмом, названным в честь блг. князя Дмитрия Донского;

- товарные знаки, образованные от названий рек, воспринимаются как фантазийные, т.к. в большинстве случаев на реке невозможно промышленное производство, равно как и оказание услуг, если речь не идёт о рыбном промысле, функционирование электростанции или туристических речных маршрутах;

- поскольку реки обладают большой протяженностью и протекают через десятки городов и мелких населённых пунктов, то не могут возникнуть ассоциации с каким-то конкретным населённым пунктом;

- практика Роспатента подтверждает возможность регистрации в качестве товарных знаков обозначений, образованных от названий известных рек, на имя заявителей, местонахождение которых не относится к территории, на которой протекает река (приведены примеры подобных регистраций);

- таким образом, оспариваемый товарный знак не является ложным и не вводит потребителя в заблуждение ни в отношении оказываемых услуг, ни в отношении предлагаемых к продаже товаров;

- кроме того, правообладатель отмечает что, лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность в оспаривании товарного знака по свидетельству №444553;

- правообладатель товарного знака ООО «Мир Офиса» активно использует товарный знак «ДОНСКАЯ АПТЕКА» в отношении услуг аптек (что подтверждается документами, представленными с отзывом).

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №444553.

3. Распечатки с сайтов: <http://www.limno.org.ru/>, www.megaribolov.ru/, www.yandex.ru/ сведений о Пензенской области, р.Хопёр;

4. Распечатки с сайтов: <http://ru.wikipedia.org/>, <http://yandex.ru> сведений о значении слова «Донская»;
5. Распечатка с сайта: <http://www.waterguide.ru> сведений о реках и озерах России;
6. Распечатки с сайтов: <http://www.mendeleevsk.info>, <http://www.waterguide.ru> сведений о городах, расположенных на р. Волге;
7. Распечатка с сайта: <http://ru.wikipedia.org> сведений о городах, расположенных на реках Амуре и Енисее;
8. Выписка из ЕГРИП сведения об ИП Вирабян С.О.;
9. Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Мир Офиса»;
10. Копия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности;
11. Материалы, показывающие деятельность ООО «Мир Офиса» (Договоры, товарные накладные, накладная, счёта-фактуры, сопроводительные листы к товарным накладным, товарные чеки Фотография аптеки;
12. Распечатка с сайта: <http://donskoy.cerkov.ru>.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необоснованными.

С учетом даты приоритета (11.01.2010) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №444553 включает в себя вышеуказанный Кодекс 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).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил 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.

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

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано индивидуальным предпринимателем Вирабян Сатеник Оганесовной, заинтересованность которой обусловлена тем, что на ее имя подана заявка № 2016707623 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения

Донская

Аптека

в отношении товаров 05, и услуг 35, 44 классов МКТУ, с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, при этом местонахождением ИП Вирабян Сатеник Оганесовной - г.Ростов-на-Дону.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №444553 представляет собой

ДОНСКАЯ

словесное обозначение **АПТЕКА**, в котором словесные элементы «ДОНСКАЯ» и «АПТЕКА» (неохраняемый элемент) выполнены заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения правообладателя, поскольку включает словесный элемент «ДОНСКАЯ», который означает «имеющее отношение к реке Дон, к донскому региону», в то время как правообладатель расположен в г. Пенза.

Анализ соответствия товарного знака по свидетельству №444553 требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. сведения из Википедии) слово «аптека» имеет следующее значение «особая специализированная

организация системы здравоохранения, занимающаяся изготовлением, фасовкой, анализом и продажей лекарственных средств; слово «Донская» - прил., образованное от реки Дон – река в Европейской части России.

Протяженность реки Дон составляет 1870 км, река протекает по Тульской, Липецкой, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областям, т.е. охватывает большую территорию Российской Федерации и, следовательно, не может ассоциироваться у потребителя с определенным географическим местом.

Кроме того, крупнейшим левым притоком реки Дон является река Хопёр, которая относится к бассейну реки Дон и протекает по Пензенской области – [3].

Следует также отметить, что обозначение «ДОНСКАЯ АПТЕКА» может вызывать ассоциации с иными объектами, поскольку слово «Донская» – это название улиц, расположенных в различных городах (в Москве, Архангельске, Липецке и Саранске, Сочи), название реки на Сахалине (р.Донская), а также может вызывать ассоциации с храмом блг.князя Дмитрия Донского, расположенного в г.Пензе (очень часто аптеки, расположенные при Храмах, берут свое название по названию Храма) – [4].

С учетом изложенного, оспариваемый товарный знак «ДОНСКАЯ АПТЕКА» не может являться прямым указанием на место нахождение лица, оказывающего услуги 35, 44 классов МКТУ, в связи с чем является фантазийным.

Коллегия также считает необходимым отметить, что словосочетания, имеющие в своем составе элемент, образованный от названия известных рек, зарегистрированы в качестве товарных знаков на имя компаний, не находящихся на территории населенных пунктов, расположенных на этих реках, что подтверждается практикой регистрации Роспатентом подобных товарных знаков: **ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ** по свидетельству №334579 (правообладатель АО



"ЕПК", Москва);

по свидетельству №440117

(правообладатель ООО "Инновационная Внедренческая Компания Эталон-М",

Москва); **АМУРСКАЯ КАПЕЛЬ** по свидетельству №509500
(правообладатель ОАО "Синергия", Московская область, г. Звенигород) и др.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.03.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №444553.