

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 24.11.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ЗЕЛДИС», Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 544850, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 544850 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.06.2015 по заявке № 2014706437 с приоритетом от 03.03.2014 в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью НПО «ФораФарм», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 544850 словесное обозначение «Лошадиная доза», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем 24.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с серией товарных знаков «Лошадиная сила» по свидетельствам №№ 430477, 485642, 530642 и с общеизвестным товарным знаком № 183 («Лошадиная сила»), охраняемыми на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранний приоритет, а также способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя

соответствующих товаров 03 класса МКТУ, так как в период ранее даты его приоритета российскому потребителю уже стали известны однородные им товары 03 класса МКТУ, для которых товарный знак «Лошадиная сила», собственно, и был признан общеизвестным товарным знаком № 183 на имя лица, подавшего возражение, с 01.03.2014, то есть с периода ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены, в частности, копии следующих документов:

- 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- 2) декларации о соответствии на косметическую продукцию «Лошадиная сила»;
- 3) договор о совместной деятельности по производству косметической продукции «Лошадиная сила»;
- 4) договоры подряда на изготовление косметической продукции «Лошадиная сила» с актами о выполнении работ и товарными накладными;
- 5) распечатки сведений о принадлежащих заявителю товарных знаках «Лошадиная сила»;
- 6) договоры поставки косметической продукции «Лошадиная сила» с товарными накладными и счетами-фактурами;
- 7) договоры на проведение рекламных кампаний для косметической продукции «Лошадиная сила» с актами об оказании рекламных услуг и их оплате и графиками размещения рекламы на телеканалах;
- 8) справки об объемах производства, продаж и расходах на рекламу косметической продукции «Лошадиная сила» с ассортиментным перечнем товаров;
- 9) социологический отчет Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН по результатам опроса потребителей;

10) судебные акты.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 16.01.2018, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что согласно имеющему преюдициальный характер решению Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу № СИП-69/2017, оставленному без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2017 по тому же делу, оспариваемый товарный знак признан не сходным с вышеуказанными противопоставленными товарными знаками и не способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров.

В этой связи правообладателем в отзыве было отмечено, что сравниваемые товарные знаки имеют совпадающие начальные слова – «Лошадиная», но совершенно отличаются своими конечными словами – «доза» и «сила», обуславливающими разное фонетическое и визуальное восприятие (разный состав звуков и букв) и разное смысловое значение данных товарных знаков в целом, так как они представляют собой разные определенные устойчивые словосочетания, обозначающие, соответственно, очень большую дозу чего-либо и единицу измерения мощности.

При этом логическое ударение в сравниваемых знаках, по мнению правообладателя, падает именно на указанные имена существительные, всего лишь определяемые одинаковым именем прилагательным «Лошадиная», которое для соответствующих товаров является только описательным, указывающим на их назначение («косметические средства для лошадей»), то есть «слабым» элементом, не способным самостоятельно нести индивидуализирующую нагрузку, учитывая наличие возможности применения ветеринарных (лошадиных) средств для человека.

Исходя из вышеизложенного, правообладатель считает, что в силу отсутствия сходства у оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками этот товарный знак не способен каким-либо образом ассоциироваться,

собственно, с их владельцем – лицом, подавшим возражение, то есть ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров.

К тому же, правообладатель в отзыве указывает на наличие фактов использования им оспариваемого товарного знака «Лошадиная доза», а также выражает, с другой стороны, сомнения относительно достаточности представленных материалов возражения для доказательства использования лицом, подавшим возражение, товарного знака «Лошадиная сила» и, как следствие, относительно достоверности представленных им результатов социологического опроса, которые правообладатель считает произвольными (то есть подложными) и нерепрезентативными в силу примененной при его проведении методики.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены, в частности, копии следующих документов:

- 11) решение Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу № СИП-69/2017 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2017 по тому же делу;
- 12) сведения из словарей и справочников;
- 13) распечатки сведений из сети Интернет об использовании ветеринарных (лошадиных) средств для человека;
- 14) товаросопроводительные документы на поставку индивидуализируемых оспариваемым товарным знаком товаров правообладателя;
- 15) рецензия на представленный лицом, подавшим возражение, социологический отчет по результатам опроса потребителей.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.03.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство

словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Лошадиная доза», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными. Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 03.03.2014 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 430477, 485642, 530642 и общеизвестный товарный знак № 183, охраняемые на имя лица, подавшего возражение, и имеющие более ранние приоритеты, представляют собой словесные обозначения «Лошадиная сила», выполненные также стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными. Данные товарные знаки охраняются, в частности, в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ соответствующих обозначений «Лошадиная доза» и «Лошадиная сила» по фонетическому и графическому критериям сходства обозначений показал, что они ассоциируются друг с другом в целом, так как имеют

абсолютно тождественную фонетическую длину (одинаковое количество слов, слогов и звуков – 2 слова, 7 слогов, 13 звуков) и абсолютно тождественную визуальную длину (одинаковое количество слов и букв – 2 слова, 13 букв). К тому же, данные обозначения выполнены в одну строку абсолютно тождественным (стандартным) шрифтом буквами одного и того же (русского) алфавита одинакового (черного) цвета, первая из которых, в обоих случаях, является заглавной, а остальные – строчными, то есть они имеют абсолютно тождественный характер их графического исполнения.

При этом сравниваемые обозначения имеют абсолютно тождественные начальные слова – «Лошадиная», с которых, прежде всего, начинается как фонетическое, так и визуальное восприятие сравниваемых обозначений в целом, причем данные начальные слова существенно преобладают по своей фонетической и визуальной длине в составе этих словосочетаний (9 звуков из 13 звуков, 5 слогов из 7 слогов, 9 букв из 13 букв), в силу чего они, очевидно, акцентируют на себе внимание, играя решающую роль в формировании фонетического восприятия сравниваемых обозначений в целом и общего зрительного впечатления от их визуального восприятия.

Вместе с тем, конечные слова сравниваемых словосочетаний («доза» – «сила») сами по себе, если рассматривать их отдельно от этих словосочетаний, действительно имеют, очевидно, разный состав звуков и букв и разные смысловые значения, определяемые словарями [12].

Однако отсутствуют какие-либо объективные основания рассматривать эти слова отдельно от слов «Лошадиная», акцентирующих на себе внимание, а именно фонетически и визуально доминирующих в составе соответствующих единых словосочетаний, так как все их слова исполнены в одну строку одинаковым шрифтом и цветом, то есть они никак не обособлены друг от друга и не выделены какими-либо графическими средствами, а также грамматически и семантически взаимосвязаны между собой.

В этой связи представляется крайне несостоятельным довод правообладателя о том, что начальные слова «Лошадиная» в составе единых словосочетаний могут

быть признаны «слабыми» элементами, не оказывающими никакого влияния на формирование индивидуализирующей функции у сравниваемых обозначений в целом.

Что касается его довода об описательности слова «Лошадиная», как указывающего на назначение соответствующих товаров («косметические средства для лошадей»), учитывая наличие возможности применения ветеринарных (лошадиных) средств для человека [13], то следует отметить, что в перечнях товаров оспариваемой и противопоставленных регистраций товарных знаков отсутствуют какие-либо ветеринарные товары, которые относятся к совершенно иной родовой группе товаров и имеют иное назначение, чем косметические средства для человека, приведенные в перечнях товаров оспариваемой и противопоставленных регистраций товарных знаков, то есть никак не являются однородными им.

Как следствие, слово «Лошадиная» в составе сравниваемых единых словосочетаний «Лошадиная доза» и «Лошадиная сила», предназначенных для индивидуализации косметических средств для человека, воспринимается исключительно в качестве фантазийного слова, не способного напрямую характеризовать данные определенные товары.

В свою очередь, сравниваемые обозначения в целом сами по себе, без учета товаров, для индивидуализации которых они предназначены, действительно представляют собой определенные устойчивые словосочетания, обозначающие, соответственно, очень большую дозу чего-либо и единицу измерения мощности, как указано в отзыве правообладателем.

Однако, обязательно учитывая конкретные товары, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения, а именно косметические средства для человека, которые, на самом деле, никак не могут измеряться, например, большими дозами применения или в единицах мощности двигателя, коллегия пришла к выводу, что обозначения «Лошадиная доза» и «Лошадиная сила» в данном случае, а именно в отношении указанных конкретных товаров, являются исключительно фантазийными и воспринимаются в целом исключительно в одинаковом переносном смысловом значении, порождая одинаковые ассоциативно-



смысловые образы, связанные именно с сильным (мощным) воздействием соответствующих косметических средств на внешний вид человека или с очень высоким эффектом от их применения человеком и т.п. Данное обстоятельство обуславливает вывод о наличии у сравниваемых обозначений в целом подобия заложенных в них соответствующих понятий и идей.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, несмотря на имеющиеся у сравниваемых обозначений некоторые отличия, отмеченные в отзыве правообладателем, коллегия пришла к выводу о том, что эти обозначения в целом подлежат признанию как сходные, учитывая наличие у противопоставленного обозначения «Лошадиная сила», индивидуализирующего соответствующие товары лица, подавшего возражение [1 – 8], крайне высокой различительной способности и сложившейся в силу интенсивного использования знака определенной репутации, которые уже были ранее установлены Федеральной службой по интеллектуальной собственности, когда соответствующий товарный знак «Лошадиная сила» был признан в установленном законодательством порядке общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком № 183, собственно, на имя лица, подавшего возражение, с 01.03.2014, то есть с периода ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Анализ товаров 03 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены оспариваемый товарный знак («кремы косметические для тела, гели для массажа тела, за исключением используемых для медицинских целей, бальзамы для тела, за исключением используемых для медицинских целей, масла косметические для тела; косметические препараты для похудения, включенные в 03 класс») и противопоставленный общеизвестный товарный знак № 183 («шампуни; кремы косметические»), показал, что все эти товары, как уже отмечалось выше, относятся к одной и той же родовой группе товаров (косметические средства), имеют одинаковое назначение и одну и ту же область применения (предназначены для улучшения внешнего вида человека) и, соответственно, один и тот же круг потребителей, то есть они являются однородными.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, коллегией усматривается наличие принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих однородных товаров, для индивидуализации которых предназначены оспариваемый товарный знак и противопоставленный общеизвестный товарный знак, одному производителю. Следовательно, они являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При этом установленный факт сходства до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров оспариваемого товарного знака и принадлежащего именно лицу, подавшему возражение, противопоставленного общеизвестного товарного знака обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 544850 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия пришла к выводу еще и о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров 03 класса МКТУ, так как в период ранее даты его приоритета лицом, подавшим возражение, уже использовался, как уже отмечалось выше, сходный товарный знак «Лошадиная сила» в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ. Данный вывод обуславливается, прежде всего, уже установленным ранее фактом признания такого товарного знака общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком № 183, собственно, на имя лица, подавшего возражение, а именно с 01.03.2014, то есть с периода ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Напротив, все представленные правообладателем оспариваемого товарного знака документы [14] свидетельствуют об использовании им этого товарного знака только в период позже даты его приоритета, а из результатов социологического

опроса [9] следует, в частности, что абсолютное большинство из респондентов, давших те или иные определенные ответы на соответствующие вопросы, назвало именно лицо, подавшее возражение, в качестве производителя товаров, индивидуализируемых как противопоставленным товарным знаком «Лошадиная сила», так и оспариваемым товарным знаком «Лошадиная доза».

Что касается доводов правообладателя о недостоверности данных результатов социологического опроса, которые правообладатель считает произвольными (то есть подложными) и нерепрезентативными в силу примененной при его проведении методики, то следует отметить, что коллегия не располагает какими-либо сведениями о том, что соответствующий социологический отчет [9] был признан тем или иным судом сфальсифицированным, а вышеуказанные ответы на соответствующие конкретные вопросы – не соответствующими действительности. Рецензия [15] является лишь частным мнением иных специалистов об этих результатах социологического опроса.

Исходя из вышеуказанных обстоятельств, коллегия полагает, что оспариваемый товарный знак «Лошадиная доза», имеющий более поздний приоритет, воспринимается исключительно в качестве способной ввести в заблуждение потребителя имитации противопоставленного товарного знака «Лошадиная сила», признанного общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с даты (01.03.2014), предшествующей дате приоритета оспариваемого товарного знака, то есть, по своему определению, уже активно использовавшегося лицом, подавшим возражение, и получившего широкую известность и высокую репутацию у потребителей для соответствующих однородных товаров на определенную вышеуказанную дату, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Следовательно, такие товары (косметическая продукция), индивидуализируемые оспариваемым товарным знаком, могут быть восприняты потребителями как товары, произведенные именно лицом, подавшим возражение, то есть применение оспариваемого товарного знака в отношении соответствующих

однородных товаров способно породить в сознании потребителей не соответствующее действительности представление об их изготовителе.

Таким образом, оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя таких товаров 03 класса МКТУ, то есть не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При этом установленный факт сходства до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров оспариваемого товарного знака и принадлежащего именно лицу, подавшему возражение, противопоставленного общеизвестного товарного знака и вышеотмеченные обстоятельства, связанные с определенным высоким статусом общеизвестного товарного знака, а также наличие у лица, подавшего возражение, и правообладателя определенного конфликта интересов, выразившегося в судебных спорах [11], обуславливают вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 544850 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов правообладателя о преюдициальном характере судебных актов [11], то следует отметить, что соответствующими судами не рассматривались по существу правовые и фактические обстоятельства, связанные с проанализированным выше в данном заключении по результатам рассмотрения возражения фактом признания товарного знака «Лошадиная сила» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на имя лица, подавшего возражение, на основании которого коллегия и усматривает несоответствие оспариваемого товарного знака соответствующим требованиям законодательства.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.11.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 544850 недействительным полностью.**