

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.06.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 619588, поданное Квайссер Фарма ГмбХ унд Ко. КГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «**Gross Hertz**» с приоритетом от 29.07.2016 по заявке № 2016727745 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.06.2017 за № 619588. Товарный знак зарегистрирован на имя Закрытого акционерного общества «Эркафарм», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.06.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 619588 произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с корреспонденцией, поступившей 26.07.2022, доводы возражения и перечень приложений к нему лицо, его подавшее, просило принимать во внимание в исправленной редакции, поступившей 26.07.2022.

Несоответствие оспариваемого товарного знака подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в возражении обосновывается тем, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с образованной словесным элементом «Доппель герц» серией товарных знаков, зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, для индивидуализации, в том числе, товаров 05 класса МКТУ, а именно:



«Сила двух сердец» по свидетельству № 166196, «



homeopathy» по свидетельству

№ 546243, «**Doppelherz Beauty**» по свидетельству № 498993, «



Beauty»

по свидетельству № 499677, «**Доппельгерц**» по свидетельству № 379449,

«**Доппельгерц**» по свидетельству № 166197, «**Doppelherz**» по международной

регистрации № 750035, «



«**Doppelherz aktiv**» по международной регистрации № 713765 (противопоставленные товарные знаки).

В возражении обращено внимание на то, что противопоставленные товарные знаки используются с 1996 г. для маркировки товаров 05 класса МКТУ «биологически активные добавки к пище (БАД)», которые пользуются большой популярностью у российского потребителя за счет высокого качества продукции, а также значительных финансовых затрат на ее продвижение и рекламу.

Лицом, подавшим возражение, указано на то, что представленные с возражением материалы доказывают:

- факт длительного присутствия на российском рынке товаров, маркированных противопоставленными товарными знаками (приложения 4, 5), производимых лицом, подавшим возражение (приложение 3), и реализуемых с 2007 г. через дочернюю компанию лица, подавшего возражение – ООО «Квайссер Фарма», ОГРН: 5077746729143 (приложение 6),

- широкую известность товарных знаков лица, подавшего возражение, обусловленную значительным объемом продаж, большой долей на рынке

биологически активных добавок к пище и широкой географией сбыта товаров через аптечные сети (приложения 7-15), включением сведений о продукции лица, подавшего возражение, маркированной противопоставленными товарными знаками, в учебные пособия, справочники, статьи и публикации (приложения 16-24).

Согласно доводам лица, подавшего возражение, элемент «Doppel herz» / «Доппель герц» переводится с немецкого языка на русский язык как «дубликат сердца» или «двойное сердце», что находит отражение и в слогане «сила двух сердец», часто используемом вместе с данным словесным элементом.

По мнению обратившегося с возражением лица, оспариваемый товарный знак может восприниматься потребителями как измененный вариант словосочетания «Gross Herz», которое, в свою очередь, переводится с немецкого языка как «большое сердце».

Лицо, подавшее возражение, усматривает полное фонетическое вхождение элемента «Herz» / «Герц» в состав как оспариваемого, так и противопоставленных товарных знаков, а также смысловое ассоциирование сравниваемых товарных знаков, обусловленное заложенными в них схожими понятиями и идеями (словосочетания «двойное сердце» и «большое сердце» обозначают здоровое, хорошо работающее сердце, могут ассоциироваться у потребителей с назначением товаров как направленных на улучшение работы сердца).

Кроме того, в возражении отмечается использование в сравниваемых товарных знаках букв одного и того же алфавита, использование одного и того же шрифта и характера букв (сочетание строчных и прописных букв).

Согласно возражению, товары сопоставляемых регистраций входят в единую родовую и видовую группу (вещества диетические, фармацевтические средства, биологически активные добавки к пище), имеют одинаковое функциональное назначение (поддержание жизни и здоровья человека), реализуются через одни и те же точки сбыта. В частности, обращено внимание на однородность оспариваемых товаров «*чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей*» товарам «*препараты на основе чая для медицинских целей*», «*лечебные чаи*», «*чаи для*

медицинских целей», которые присутствуют в перечнях регистраций №№ 546243, 499677, 748891, 713765.

Также лицо, подавшее возражение, полагает подлежащими учету фактические обстоятельства, связанные с использованием сопоставляемых средств индивидуализации в отношении одного и того же вида товаров (БАД) и широкой известностью на территории Российской Федерации противопоставленных товарных знаков, которая усиливает угрозу смешения обозначений.

Несоответствие оспариваемого товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в возражении обосновано тем, что спорный товарный знак может вызвать у потребителя ложные ассоциации относительно изготовителя товара и места его производства (Германия) (приложение 26), что обосновано выполнением словесного элемента оспариваемого товарного знака на немецком языке и отзывами потребителей, иллюстрирующими возможность путаницы при приобретении товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком.

В завершение в возражении поясняется заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 619588 и отмечается соблюдение установленного законодательством срока подачи возражения.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 619588 недействительным полностью.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Публикация сведений о товарном знаке по свидетельству № 619588.
2. Публикация сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 166196, 166197, 379449, 498993, 499677, 546243, о знаках по международным регистрациям №№ 748891, 713765, 750035.
3. Макеты упаковок товаров.
4. Свидетельства о государственной регистрации биологически активных добавок.
5. Регистрационные удостоверения за 2002 и 2004 годы.

6. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Квайссер Фарма».
7. Информационное письмо ООО «Квайссер Фарма» в отношении затрат на маркетинг.
8. Примеры рекламных материалов на телевидении.
9. Эфирные справки о размещении рекламных роликов на телевидении.
10. Примеры рекламных баннеров на сайтах в сети Интернет и социальных сетях.
11. Примеры размещения рекламных макетов в периодических изданиях.
12. Договоры, касающиеся участия в выставках.
13. Фотографии, сделанные в ходе выставок.
14. Договоры в отношении рекламных услуг.
15. Примеры наград.
16. Выдержка из справочника «Рациональная фармакотерапия заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем», издательство «Литтера» (2005 г.).
17. Выдержка из руководства по клинической иммунологии, аллергологии, иммуногенетике и иммунофармакологии (для врачей общеклинической практики), РАМН (2005 г.).
18. Выдержка из справочника «Современные лекарственные средства», ОЛМА Медиа Групп (2010 г.).
19. Материалы Международного Съезда «ФИТОФАРМ 2005» и Конференции молодых ученых Европейского Фитохимического общества «Растения и Здоровье» (2005 г.).
20. Учебное пособие «Витамины, макро- и микроэлементы».
21. Выдержка из справочника «Полная энциклопедия народной медицины», ОЛМА Медиа Групп (2011 г.).
22. Выдержка из справочника «Витамины и минералы», ОЛМА Медиа Групп (2010 г.).
23. Выдержка из учебного пособия «Современная фитотерапия», ГЭОТАР-Медиа (2007 г.).
24. Выдержка из учебника «Внутренние болезни», Медкнига (2008 г.).

25. Распечатка с сайтов <https://translate.yandex.ru>, <https://www.deepl.com> сведений о переводе словосочетания «Gross Herz» с немецкого языка.

26. Отзывы из сети Интернет о продукции «Gross Hertz».

27. Выписка из торгового реестра в отношении лица, подавшего возражение.

Ознакомившись с возражением и приложенными к нему материалами, правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, поступивший 21.10.2022, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

Правообладатель полагает отсутствующим сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков до степени их смешения, что обосновывает собственным анализом, в котором обращено внимание на разное общее впечатление, которое производят сопоставляемые товарные знаки, а также на отсутствие в оспариваемом и противопоставленных товарных знаках какого-либо общего элемента, что влияет на сравнительный анализ спорного обозначения с противопоставляемой серией товарных знаков.

По мнению правообладателя, сравниваемые товарные знаки имеют разное композиционное построение, отличаются по своему виду, шрифтовому исполнению и расположению элементов.

Согласно отзыву, фонетическое сходство противопоставленных товарных знаков между собой не обеспечивает их восприятие в качестве одной серии товарных знаков, поскольку все они отличаются композиционным построением и доминирующими элементами, вследствие чего некорректна сравнительная оценка оспариваемого товарного знака с элементом «Доппель герц» как элементом, образующим серию.

Правообладатель считает, что методология сравнительного анализа оспариваемого обозначения с серией товарных знаков не предполагает их сравнение с серией в целом, а должна основываться на последовательном сравнении спорного товарного знака с каждым товарным знаком такой серии. Данный довод основан на анализе правообладателем правоприменительной практики.

В соответствии с проведенным правообладателем анализом оспариваемый и противопоставленные товарные знаки не являются сходными ни по звуковому, ни

по графическому, ни по смысловому критериям сходства. В частности, правообладатель обращает внимание на отсутствие совпадающих по фонетике слов и слогов, разный состав согласных звуков, различное прочтение начальных частей сопоставляемых словесных элементов, различное графическое исполнение и общее впечатление, разное количество слов в составе обозначений, отсутствие точного семантического значения оспариваемого товарного знака.

Относительно довода возражения о возможности восприятия обозначения «Gross Hertz» в значении «Большое сердце» правообладатель отметил, что он не состоятелен, поскольку ни слово «Gross», ни слово «Hertz» не являются лексическими единицами немецкого языка, а слова «большой» и «сердце» в немецком языке выглядят следующим образом: «groß» и «herz». С учетом сказанного правообладатель полагает, что для возможности восприятия словосочетания «Gross Hertz» в значении «Большое сердце» российский потребитель должен знать немецкий язык, иметь возможность провести ассоциативную связь между обозначением «Gross Hertz» и словосочетанием «groß herz», что не может быть установлено в силу отсутствия у российских потребителей достаточных знаний немецкого языка.

В отзыве также сообщается о том, что в период экспертизы оспариваемого обозначения противопоставленные товарные знаки не выявлены в качестве сходных с ним до степени смешения. Более того, правообладатель обнаружил и иные товарные знаки, зарегистрированные для товаров 05 класса МКТУ, включающие слова «Hertz» и «Herz», которые также не были признаны сходными с противопоставленными товарными знаками.

Правообладатель полагает, что с учетом принципа правовой определенности, близость звучания словесных элементов Hertz» и «Herz» сравниваемых товарных знаков не может рассматриваться как основание для вывода о сходстве до степени смешения этих товарных знаков.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то правообладатель полагает его необоснованным, поскольку само по себе использование слов, выполненных

буквами латинского алфавита, не приводит к неверному восприятию потребителями источника происхождения маркированных таким обозначением товаров. Правообладатель повторно акцентировал внимание на том, что слово «Gross» не относится к лексической единице немецкого языка, а употребление немецкого слова «groß» или иного, в том числе изобразительного, элемента, вызывающего ассоциации с Германией, в спорном товарном знаке отсутствует.

В отзыве отмечается, что отсутствие сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных в возражении товарных знаков свидетельствует о невозможности введения потребителей в заблуждение оспариваемой регистрацией, как ассоциирующейся с товарами лица, никогда не использовавшего обозначение «Gross Hertz». Такой подход обосновывается правоприменительной практикой.

Правообладатель, ссылаясь на положения пункта 2 (абз. 9) статьи 1512 Кодекса, просит принимать во внимание фактические обстоятельства, связанные с использованием оспариваемого товарного знака, начиная с 2016 г., в результате которого у потребителя возникла ассоциативная связь спорного обозначения именно с правообладателем – лицом, по заказу которого производились витамины и витаминные комплексы, маркированные оспариваемым товарным знаком, а также лицом, в аптечной сети которого эти товары реализовывались.

В отзыве сообщается, что продукция правообладателя приобрела узнаваемость у потребителей, была отмечена наградами в 2017 и в 2018 гг., в связи с чем ассоциативная связь, возникающая у потребителей при восприятии оспариваемого товарного знака, относится именно к товарам правообладателя.

Также правообладатель обращает внимание на то, что имеющиеся в материалах возражения доказательства относятся к использованию противопоставленных товарных знаков, а не оспариваемого обозначения, при этом фактические данные относительно введения в гражданский оборот товаров, маркированных товарными знаками лица, подавшего возражение, в материалы дела не представлены.

Правообладатель полагает, что все приобщенные с возражением материалы имеют недостатки, которые не позволяют сделать вывод о возникновении у

потребителей ассоциативной связи обозначений именно с лицом, подавшим возражение, как следствие, исключают возможность признания спорного товарного знака не соответствующим подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель просил в удовлетворении возражения отказать, оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 619588 в силе.

С отзывом правообладатель представил следующие материалы:

28. Распечатки с сайтов <https://translate.google.ru/>, <https://www.deepl.com/>, <https://www.multitran.com/> сведений о переводе словосочетания «Gross Hertz».

29. Распечатки с сайтов <https://www.multitran.com/>, <https://www.deepl.com/>, сведений о переводе слов «Gross» и «Hertz».

30. Распечатка с сайта <https://www.deepl.com/> сведений о переводе словосочетания «Doppel herz».

31. Распечатка с сайта <https://www.deepl.com/> сведений о переводе слова «Beauty».

32. Распечатка статьи «Редкие и массовые: на каких языках говорят россияне?» (17.07.2021).

33. Распечатки сведений о товарных знаках правообладателя.

34. Распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 763780, 830239.

35. Макеты этикеток правообладателя.

36. Рекламные листовки / баннеры.

37. Копия договора об изготовлении печатных материалов с приложениями, универсальными передаточными документами (УПД), платежными документами.

38. Распечатки из сети Интернет «Private Label Awards 2018: названы лучшие собственные торговые марки года», «Названы лучшие собственные торговые марки на Премии Private Label Awards 2017».

39. Распечатка с сайта <https://otzovik.com/>.

40. Распечатки с сайта <https://irecommend.ru/>.

На заседаниях коллегии по рассмотрению возражения, состоявшихся 24.10.2022 и 16.01.2023, лицом, подавшим возражение, и правообладателем соответственно были представлены результаты заключений организаций, осуществляющих опросы потребителей.

Так, лицом подавшим возражение, представлено заключение № 91-2022 от 23.10.2022 (41) по результатам социологического исследования, проведенного с 14.10.2022 по 23.10.2022 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей биологически активных добавок, пищевых добавок, препаратов биологических для медицинских целей, витаминных препаратов, продуктов пищевых для медицинских целей, кровоочистительных средств, средств, укрепляющих нервы, фармацевтических средств, способствующих пищеварению, стероидов, таблеток-антиоксидантов, лекарственных трав, лекарственных чаев, чаев травяных для медицинских целей, медикаментов, фармацевтических препаратов (05 класс МКТУ). Результаты исследования представлены в виде отчета с приложением к нему пояснительной записки со сведениями о контрольных аудиозаписях.

В свою очередь, правообладатель представил заключение № МЭ-0123-01 от 15.01.2023 (42) по результатам анализа отчета, приобщенного лицом, подавшим возражение, а также заключение № СО-0123-02 от 15.01.2023 (43) по результатам нового социологического исследования.

Результат анализа заключения, приобщенного лицом, подавшим возражение, оформлен в виде письменного отчета (42) с приложением, в частности сведений об экспертах.

Социологическое исследование, результаты которого представлены правообладателем (43), проведено с 31.12.2022 по 12.01.2023 среди жителей Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше – потребителей биологически активных добавок, пищевых добавок, препаратов биологических для медицинских целей, витаминных препаратов, продуктов пищевых для медицинских целей, кровоочистительных средств, средств, укрепляющих нервы, фармацевтических средств, способствующих пищеварению, стероидов, таблеток-антиоксидантов, лекарственных трав, лекарственных чаев, чаев травяных для медицинских целей,

медикаментов, фармацевтических препаратов (05 класс МКТУ). Результаты исследования оформлены в виде отчета с приложениями, содержащими, в частности, сведения об экспертах, сведения об организации.

На заседании, состоявшемся 08.02.2023, лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные заключения и рецензии на заключение, приобретенное правообладателем. По мнению обратившегося с возражением лица, представляемые им материалы подтверждают доводы возражения, связанные с семантическим сходством сравниваемых товарных знаков, а также иллюстрируют фактические случаи ошибочной покупки пациентами продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, вместо рекомендуемой врачами продукции лица, подавшего возражение. А именно, лицом, подавшим возражение, приобщены следующие документы:

(44) Заключение специалиста № 510 от 05.02.2023 в отношении звукового и смыслового сходства обозначений «Doppelherz» и «Gross Hertz» с приложением сведений о специалисте.

(45) Заключение № 16-2023 от 07.02.2023, в котором проведен совокупный анализ результатов социологических заключений от 23.10.2022 и 15.01.2023, представленных сторонами спора, с приложением сведений об эксперте и об экспертной организации.

(46) Комментарии (отзыв) от 07.02.2023 специалиста в области социологии в отношении заключения от № 91-2022 от 23.10.2022 по результатам социологического исследования.

(47) Протоколы от 28.12.2022, 13.01.2023 по результатам опроса адвокатами врачей-терапевтов.

(48) Копия инструкции по применению биологически активной добавки к пище, произведенной ООО «Квадрат-С».

Также в своих дополнениях, приобщенных 08.02.2023, лицо, подавшее возражение, отмечает, что представленные правообладателем заключения не могут быть признаны достоверными доказательствами. В частности, лицо, подавшее

возражение, обращает внимание на некорректность постановки вопросов о сходстве сравниваемых товарных знаков и на ограничения вариантов ответов.

Кроме того, обратившееся с возражением лицо указывает на методологические ошибки, содержащиеся в заключениях № МЭ-0123-01 от 15.01.2023 (42), № СО-0123-02 от 15.01.2023 (43), которые были представлены правообладателем. В то же время специалист в области социологии в отзыве от 07.02.2023 (46) подтверждает то, что вопросы, содержащиеся в заключении № 91-2022 от 23.10.2023 (41), которое представлялось лицом, подавшим возражение, соответствуют принятым социологическим стандартам.

Ознакомившись с указанными замечаниями, правообладатель 02.03.2023 представил пояснения, в которых сообщил о том, что заключение специалиста № 510 от 05.02.2023 (46) является неполным и недостоверным, в связи с чем правообладатель приобщает альтернативное лингвистическое исследование № ЛЭ-2802-09 от 01.03.2023 (49).

Правообладатель пояснил, что результаты лингвистического исследования (49) опровергают выводы, изложенные в заключении (46), представленном лицом, подавшим возражение, как в части фонетического, так и в части семантического анализа.

Кроме того, по инициативе правообладателя проведено комплексное исследование, содержащее выводы всех исследований о мнении потребителей, которые представлены в настоящем споре. Такое исследование оформлено в виде заключения № КЭ-0103-10 от 01.03.2023 (50), в котором сделан вывод о том, что результаты всех социологических исследований являются взаимодополняющими и не противоречат друг другу.

Также правообладатель полагает, что представленные им ранее заключения № МЭ-0123-01 от 15.01.2023 (42) и № СО-0123-02 от 15.01.2023 (43) являются относимыми и допустимыми доказательствами. В частности, отмечается, что заключение № МЭ-0123-01 (42), в отличие от заключения № № СО-0123-02 (43), не относится к полноценному социологическому опросу, а представляет результаты методического эксперимента.

Правообладатель также полагает, что единичные случаи путаницы, проиллюстрированные результатами адвокатских опросов врачей-терапевтов (47), не подтверждают угрозу смешения сравниваемых обозначений. При этом правообладатель обращает внимание на формальные недостатки, связанные с оформлением таких протоколов опроса, и на несоответствие выводов лица, подавшего возражение, ответам врачей-терапевтов.

Упомянутое лингвистическое исследование № ЛЭ-2802-09 от 01.03.2023 (49) и заключение № КЭ-0103-10 от 01.03.2023 (50) приобщены к протоколу заседания от 02.03.2023.

В корреспонденции, поступившей 28.03.2023 от лица, подавшего возражение, представлены доводы о том, что заключение № КЭ-0103-10 от 01.03.2023 (50) не может быть признано достоверным доказательством, в связи с наличием в нем серьезных методологических ошибок. При этом лицом, подавшим возражение, приобщен дополнительный документ, а именно:

(51) Заключение № 35-2023 от 27.03.2023, которое представляет собой пояснения к заключению № КЭ-0103-10 от 01.03.2023 (50).

В корреспонденции, поступившей 28.03.2023 от правообладателя, содержатся дополнительные доводы по замечаниям, которые отражены в заключениях лица, подавшего возражение, и касаются доказательств, представленных правообладателем. С целью опровержения указанных критических замечаний правообладатель подготовил дополнительные материалы, а именно:

(52) Ответ на критические замечания, содержащиеся в заключении № 16-2023 от 07.02.2023 (45).

(53) Протоколы от 28.02.2023, 01.03.2023, 20.03.2023 по результатам опросов адвокатом врачей-терапевтов и провизора.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 30.03.2023, правообладатель представил тезисную позицию в отношении рассматриваемого возражения, существо которой сводится к следующим доводам:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения как в целом, так и в соответствии с анализом по отдельным критериям сходства;

- близость изобразительных элементов в виде контуров символов сердца не приводит к выводу о сходстве обозначений в целом, поскольку графическое исполнение является различным, и сами изобразительные элементы являются слабыми, так как широко используются в составе товарных знаков и в оформлении упаковок продукции третьих лиц;

- отличия между сравниваемыми товарными знаками являются существенными, приводят к выводу о том, что они не ассоциируются между собой в целом;

- отсутствие угрозы смешения потребителями сравниваемых товарных знаков подтверждается результатами социологических исследований;

- к выбору фармацевтических препаратов потребители относятся с особой внимательностью;

- согласно представленным социологическим исследованиям, потребители не воспринимают оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарные знаки в качестве маркирующих продукцию одной компании;

- все критические замечания, касающиеся методологии проведенных по инициативе правообладателя исследований, являются необоснованными;

- доказательства фактического смешения товарных знаков, представленные лицом, подавшим возражение, не отражают типичную ситуацию торговли препаратами, маркированными сравниваемыми товарными знаками;

- реальная возможность путаницы при покупке препаратов, маркированных сравниваемыми товарными знаками, является крайне низкой;

- отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков подтверждается практикой регистрации товарных знаков Роспатентом, в связи с тем, что символы сердец и слова «Herz» / «Hertz» часто используются в составе товарных знаков различных лиц;

- оспариваемый товарный знак не содержит каких-либо элементов, которые могли бы вызвать у потребителей ложную ассоциацию с Германией как местом происхождения товаров;

- заключение № 91-2022 от 23.10.2022 содержит некорректные формулировки вопроса, связанного с изготовителем товаров, маркируемых сравнимым товарными знаками, поскольку не учитывает мнение потребителей, которым не известен производитель товаров;

- Роспатентом отказано в признании комбинированного обозначения



«Doppel herz» общеизвестным товарным знаком, поскольку не была доказана ассоциация между биологически активными добавками, индивидуализируемыми этим обозначением, и лицом, подавшим возражение.

Согласно письменным объяснениям, представленным 30.03.2023 лицом, подавшим возражение, материалы правообладателя не опровергают доводы возражения о сходстве до степени смешения сравнимых товарных знаков и о вероятности введения в заблуждения потребителей. Лицо, подавшее возражение, приводит судебную практику, а также разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Дополнительно лицо, подавшее возражение, заявило довод о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака являются злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией, поскольку у потребителей биологически активных добавок сложилась позитивная ассоциация между обозначением «Doppel Herz» в его различных вариантах выполнения и лицом, подавшим возражение, а товарные знаки правообладателя зарегистрированы с целью использования известности и безупречной репутации товарных знаков лица, подавшего возражение. Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что правообладатель продолжает подавать заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словосочетание «Gross Hertz» несмотря на то, что стороны состоят в спорных правоотношениях в связи с такими регистрациями и являются конкурентами, поскольку реализуют взаимозаменяемую продукцию.

В связи с упомянутыми новыми доводами лица, подавшего возражение, правообладатель 06.04.2023 представил дополнительные объяснения, в которых

акцентировал внимание на соответствие представленных заключений требованиям допустимости и относимости доказательств, указал на необоснованность доводов возражения, а также на то, что доводы о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом заявлены без учета компетенции Роспатента.

Дополнительно правообладатель представил:

(54) Ответ специалистов на заключение № 35-2023 от 27.03.2023 (51).

В ходе рассмотрения возражения на заседании коллегии, состоявшемся 12.04.2023, лицом, подавшим возражение, приобщены дополнительные пояснения и материалы. В этих пояснениях сообщается, что между ООО «Квайссер фарма», являющимся дочерним юридическим лицом лица, подавшего возражение, и правообладателем в 2010 году был заключен договор оказания маркетинговых услуг, согласно которому правообладатель предоставлял данные о продажах во всех своих аптечных организациях биологически активных добавок лица, подавшего возражение, маркированных противопоставленными товарными знаками. В пояснениях указано, что факт сотрудничества ООО «Квайссер Фарма» и правообладателя влияет на угрозу смешения сравниваемых товарных знаков.

Также лицо, подавшее возражение, отметило, что по состоянию на текущий период потребители путают сравниваемые товары, что в связи с известностью и существующей репутацией продукции лица, подавшего возражение, обуславливает вероятность введения потребителей в заблуждение. Кроме того, в письменных пояснениях содержится повторение доводов, изложенных ранее, и замечания относительно представленных правообладателем доказательств. При этом высказаны сомнения относительно достоверности показаний, которые содержатся в протоколах опросов от 28.02.2023, 01.03.2023, 20.03.2023 по результатам опросов адвокатом врачей-терапевтов и провизора (53).

По вопросу о квалификации товаров *«биологически активные добавки к пище»* в качестве товаров широкого потребления лицо, подавшее возражение, привело судебную практику, содержащуюся в актах Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Суда по интеллектуальным правам.

Дополнительно лицом, подавшим возражение, приобщены следующие материалы:

(55) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Квайссер Фарма» по состоянию на 12.04.2023.

(56) Копии договора на оказание маркетинговых услуг от 01.10.2010, дополнительных соглашений, отчетов, счетов-фактуры, актов к договору.

(57) Распечатки из сети Интернет.

(58) Акт осмотра сайта учреждения здравоохранения в целях проверки сведений, содержащихся в протоколе опроса от 28.02.2023 (53).

(59) Акт осмотра сайта Федеральной налоговой службы в целях проверки сведений, содержащихся в протоколе опроса от 01.03.2023 (53).

В связи с приобщением указанных новых материалов правообладатель представил письменные объяснения, в которых сообщил о том, что новые материалы лицом, подавшим возражение, не представлялись заблаговременно. Вместе с тем правообладатель не счел представление новых документов препятствующим рассмотрению дела в заседании 12.04.2023, поскольку дополнительного времени для формирования своей позиции правообладателю не требовалось.

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

С учетом даты (29.07.2016) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставленные правовой охраной которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак «**Gross Hertz**» по свидетельству № 619588 (приоритет от 29.07.2016) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ – *«биологически активные добавки; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; препараты биологические для медицинских целей; препараты витаминные; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; средства кровоочистительные; средства, укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; стероиды; таблетки-антиоксиданты; травы лекарственные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; медикаменты; препараты фармацевтические».*

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена 09.06.2017, сведения о чем незамедлительно опубликованы в Госреестре.

С учетом требований статей 1512 и 1513 Кодекса, принимая во внимание основания оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству № 619588, коллегией исследованы обстоятельства, связанные с соблюдением срока подачи возражения и заинтересованностью обратившегося с возражением лица.

Публикация сведений о регистрации оспариваемого товарного знака, произведена 09.06.2017 (пятница). Срок оспаривания правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, составляет пять лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса), следовательно, последним днем срока подачи такого возражения является 09.06.2022 (четверг).

Поступившее 09.06.2022 возражение подано в Роспатент на бумажном носителе в окно приема документов в соответствии с пунктом 4 Правил ППС. Следовательно, дата его подачи совпадает с датой поступления.

Таким образом, поданное 09.06.2022 возражение представлено с соблюдением установленного законодательством срока подачи, что является основанием для рассмотрения доводов возражения по существу.

Относительно заинтересованности обратившегося с возражением лица коллегией установлено следующее.

В соответствии с разъяснениями судебных органов власти по вопросу заинтересованности при рассмотрении споров в отношении правовой охраны товарных знаков заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны оспариваемого обозначения (Постановление Президиума ВАС России от 03.04.2012 № 16133/11 по делу № А40-4717/11-67-39). При этом квалификация лица в качестве заинтересованного тесно связана с основаниями оспаривания правовой охраны товарного знака.

В рассматриваемом случае лицо, подавшее возражение, является правообладателем противопоставляемых в возражении товарных знаков



«Сила двух сердец» по свидетельству № 166196, « homeopathy» по свидетельству



№ 546243, «**Doppelherz Beauty**» по свидетельству № 498993, «





по свидетельству № 499677, «**Доппельгерц**» по свидетельству № 379449, «**Доппельгерц**» по свидетельству № 166197, «**Doppelherz**» по международной



регистрации № 750035, «» по международной регистрации № 748891,



« » по международной регистрации № 713765 (см. сведения Госреестра, базы данных «Madrid Monitor»). Доводы лица, подавшего возражение, основаны на том, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение. Таким образом, наличие фактического интереса в аннулировании правовой охраны оспариваемого обозначения основывается на исключительном праве лица, подавшего возражение, на противопоставляемые товарные знаки.

В возражении также указывается на возможность введения потребителей в заблуждение в связи с регистрацией оспариваемого товарного знака на имя правообладателя, что относится к доводам, направленным на защиту интересов потребителей. Следовательно, само наличие каких бы то ни было предпосылок относительно возможности введения потребителей в заблуждение в связи с оспариваемой регистрацией обуславливает необходимость исследования соответствующих доводов и доказательств.

Помимо прочего, предусмотренные подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса ограничения в отношении государственной регистрации товарных знаков, направлены, в том числе, в пользу предшествующих изготовителей товаров, с которыми могут ассоциироваться оспариваемые товарные знаки, в целях защиты их положения на рынке. Следовательно, введение потребителей в заблуждение затрагивает как частный интерес третьих лиц (может привести к оттоку части потребителей и недополучению прибыли), так и публичный интерес потребителей (которые в результате смешения, введения в заблуждение могут приобрести иной товар, отличный от запланированного) (см. акты Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2015 по делу № СИП-35/2015, от 14.12.2020 по делу № СИП-373/2020, от 22.12.2021 по делу № СИП-295/2021, от 01.10.2015 по делу № СИП-102/2014, от 04.07.2016 по делу № СИП-697/2015).

В соответствии со свидетельствами о государственной регистрации (4) лицо, подавшее возражение, является производителем биологически активных добавок к

пище «Доппельгерц» / «Doppelherz», информация о чем также размещается на упаковках товаров, согласно представленным макетам (3). Продукция лица, подавшего возражение, маркированная обозначением «Doppelherz», рекламируется в печатных изданиях (11), в сети Интернет (10), на радио и телевидении (8, 9), отмечается наградами (15), что предполагает знания релевантной группы потребителей о продукции лица, подавшего возражение. Появление нового обозначения, способного ассоциироваться у потребителей с определенным источником их происхождения, может приводить к заблуждению потребителей, следовательно, названные обстоятельства свидетельствуют о заинтересованности в подаче возражения также по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно лицом, подавшим возражение, был заявлен довод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака может быть квалифицирована как злоупотребление правом или недобросовестная конкуренция. Роспатент не рассматривает споры, связанные с признанием действий правообладателя по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции. Такие доводы могут быть рассмотрены в судебном порядке.

Следует отметить, что позиция правообладателя не включает доводы, в соответствии с которыми заинтересованность обратившегося с возражением лица ставится под сомнение.

Вышеизложенное в своей совокупности свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 619588 по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с серией товарных знаков лица, подавшего возражение, коллегией установлено следующее.

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения определена пунктами 41-45 Правил и пунктом 162 Постановления

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Согласно пунктам 41-44 Правил, оценка сходства словесных обозначений (товарных знаков) осуществляется по результатам сравнения обозначений (товарных знаков) по графическому, звуковому и смысловому критериям.

При этом в связи с положениями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», устанавливается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых.

Противопоставленные товарные знаки «**Доппельгерц**» по свидетельству № 166197 и «**Доппельгерц**» по свидетельству № 379449 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одно слово. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 166197 с приоритетом от 20.03.1997 действует в отношении товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические препараты, включая сердечно-сосудистые препараты для циркуляции крови и для улучшения подачи крови»*. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 379449 с приоритетом от 29.10.2007 действует в отношении товаров 05 класса МКТУ *«вещества диетические и добавки пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; добавки минеральные, витамины и микроэлементы, а именно: биологически активные добавки к пище (БАДы); экстракты из растений и препараты для медицинских целей на растительной основе»*. Индивидуализирующая способность этих товарных знаков обусловлена единственным словесным элементом «Доппельгерц», который признается сильным элементом.

Противопоставленные товарный знак «**Doppelherz Beauty**» по свидетельству № 498993 и знак «**Doppelherz**» по международной регистрации № 750035 также являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 498993 с приоритетом от 20.07.2012 действует в отношении товаров 03 класса МКТУ *«косметические средства; эфирные масла; лосьоны для волос»* и товаров 05

класса МКТУ *«фармацевтические средства и диетические продукты для медицинских целей, пищевые добавки, в особенности витамины, микроэлементы, минералы, растительные волокна, жирные кислоты, аминокислоты, алкалоиды, полифенольные соединения, составы, сапонины, каротиноиды, флавоноиды, полисахариды и/или железо, кальций и препараты магния, препараты на основе чая для медицинских целей, препараты растительного происхождения для медицинских целей; растительные экстракты для медицинских и диетических целей»*. Правовая охрана знака по международной регистрации № 750035 с конвенционным приоритетом от 21.03.2000 действует на территории Российской Федерации в отношении широкого перечня товаров 03, 05, 10, 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в регистрации, в том числе в отношении таких товаров 05 класса МКТУ как: *«pharmaceutical and dietary products, especially restoratives, additives for food on the basis of vitamins, minerals, trace elements and/or ballast elements, preparations of vitamins, minerals, iron, calcium and magnesium, teas; medical preparations for the care of the mouth and the teeth; adhesives for dentures; surgical spirit, plasters, bandaging materials, hygienic articles (included in this class), especially napkins for incontinents and sanitary towels / фармацевтические и диетические продукты, особенно восстанавливающие средства, добавки к пище на основе витаминов, минералов, микроэлементов и/или балластных элементов, препараты витаминов, минералов, железа, кальция и магния, чай; медицинские препараты для ухода за полостью рта и зубами; клеи для зубных протезов; хирургический спирт, пластыри, перевязочные материалы, гигиенические изделия (включенные в этот класс), особенно салфетки для недержания мочи и гигиенические полотенца»* (см. <https://translate.yandex.ru>). Сильными элементами названных товарных знаков в обоих случаях является слово «Doppelherz». Так, в случае с товарным знаком по свидетельству № 498993 данный вывод обусловлен начальным местоположением указанного элемента, отсутствием его грамматической связи со словом «Beauty», а также второстепенной индивидуализирующей нагрузкой слова «Beauty», означающего «красота» (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/Beauty>) и способного вызывать ассоциативную связь с назначением товаров, которые таким

обозначением маркируются. В случае с международной регистрацией № 750035 элемент «Doppelherz» является единственным, следовательно, признается сильным.



Противопоставленные товарные знаки «Сила двух сердец» по свидетельству



№ 166196, « homeopathy» по свидетельству № 546243, « Beauty» по



свидетельству № 499677, знаки «» по международной регистрации № 748891,

« aktiv» по международной регистрации № 713765 являются

комбинированными, состоят из изобразительных и словесных элементов. При этом композиция, представленная в виде знака по международной регистрации № 748891, присутствует в составе товарных знаков по свидетельствам №№ 166196, 546243, 499677 и в знаке по международной регистрации № 713765. Эта композиция представлена в виде рамки прямоугольной формы с закругленными углами, верхняя часть которой увенчана стилизованными изображениями двух сердец, выполненных с наложением одного на другое, а центральная часть содержит словесный элемент «Doppel herz», выполненный буквами латинского алфавита в две строки. Помимо названной композиции товарный знак по свидетельству № 546243 содержит зеленый прямоугольник с размещенным на его фоне словесным элементом «homeopathy», выполненным буквами латинского алфавита белого цвета. Товарный знак по свидетельству № 166196 состоит из описанной выше композиции, слева и справа от которой расположены прямоугольники, и слов «Сила двух сердец», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку, размещенных под рамкой. Комбинированный товарный знак по свидетельству № 499677 включает, наряду с композицией из прямоугольной рамки, сердец и слов «Doppel herz», фантазийную фигуру с размещенным на ее фоне словесным элементом «Beauty», а также слова «Доппельгерц Бьюти», размещенные под прямоугольной рамкой. В знаке по международной регистрации № 713765 воспроизведена композиция из прямоугольной рамки, сердец и слов «Doppel herz»,

рядом с ней с правой стороны размещен красный прямоугольник с элементом «aktiv», выполненным буквами белого цвета.

С точки зрения индивидуализирующей способности товарных знаков, сильным элементом знака по международной регистрации № 748891 является его словесный элемент «Doppel herz». Аналогичный вывод можно сделать при исследовании доминирующего значения комбинированного товарного знака по свидетельству № 546243 и знака по международной регистрации № 713765 поскольку слово «homeopathy» (с английского языка на русский язык переводится «гомеопатия», см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/homeopathy>) и слово «aktiv» (в переводе с немецкого языка на русский язык «активный», см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/de-ru/aktiv>) являются неохранными элементами товарных знаков, как следствие, не обуславливают их индивидуализирующую способность. В товарном знаке по свидетельству № 166196 дополнительный элемент в виде слогана «Сила двух сердец» поддерживает акцент на доминирующем элементе «Doppel herz», который переводится с английского языка на русский как «Двойное сердце» (см. <https://translate.yandex.ru>). Слово «Beauty» и его вариант исполнения буквами русского алфавита «Бьюти», означающие «красота», не связаны грамматически с иными словесными элементами товарного знака по свидетельству № 499677, несут второстепенную смысловую нагрузку, направленную на ориентирование потребителей относительно назначения товаров как связанных с уходом за телом человека. Таким образом, сильными элементами товарных знаков по свидетельствам №№ 166196, 546243, 499677, а также знаков по международным регистрациям №№ 748891 и 713765 являются словесные элементы «Doppel herz» / «Доппельгерц», где последний является вариантом словосочетания «Doppel herz», выполненным буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 166196 (приоритет от 20.03.1997) действует в отношении товаров 05 класса МКТУ – *«фармацевтические препараты, включая сердечно-сосудистые препараты для циркуляции крови и для улучшения подачи крови»*. Правовая охрана товарного знака по свидетельству

№ 546243 (приоритет от 24.10.2013) действует в отношении товаров 05 класса МКТУ – *«фармацевтические средства и диетические продукты для медицинских целей, пищевые добавки, в особенности витамины, микроэлементы, минералы, растительные волокна, жирные кислоты, аминокислоты; алкалоиды, полифенольные соединения/составы, сапонины, каротиноиды, флавоноиды, полисахариды и/или препараты железа, кальция и магния, препараты на основе чая для медицинских целей, препараты растительного происхождения для медицинских целей; растительные экстракты для медицинских и диетических целей»* с указанием слова «homeopathy» в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 499677 (приоритет от 20.07.2012) действует в отношении товаров 05 класса МКТУ – *«фармацевтические средства и диетические продукты для медицинских целей, пищевые добавки, в особенности витамины, микроэлементы, минералы, растительные волокна, жирные кислоты, аминокислоты, алкалоиды, полифенольные соединения, составы, сапонины, каротиноиды, флавоноиды, полисахариды и/или железо, кальций и препараты магния, препараты на основе чая для медицинских целей, препараты растительного происхождения для медицинских целей; растительные экстракты для медицинских и диетических целей»*.

Правовая охрана знака по международной регистрации № 748891 с конвенционным приоритетом от 21.03.2000 действует на территории Российской Федерации в отношении широкого перечня товаров 03, 05, 10, 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в регистрации, в том числе в отношении таких товаров 05 класса МКТУ как: *«pharmaceutical and dietetic products for medical purposes especially restorative ones, additives for food on the basis of vitamins, trace elements, minerals and/or roughage, of vitamins, iron, calcium and magnesium, teas for medical purposes, medical preparations for the care of the mouth and the teeth; adhesives for dentures; surgical spirit, plasters, dressings, sanitary articles (included in this class) especially napkins for incontinents and sanitary towels / фармацевтические и диетические продукты медицинского назначения, особенно общеукрепляющие, добавки к пище на основе витаминов, микроэлементов, минералов и/или грубых кормов, витаминов, железа, кальция и магния, чаи*

медицинского назначения, медицинские препараты для ухода за полостью рта и зубами; клеи для зубных протезов; хирургический спирт, пластыри, перевязочные материалы, предметы гигиены (включенные в этот класс), особенно салфетки для недержания мочи и гигиенические полотенца» (см. <https://translate.yandex.ru>).

Правовая охрана знака по международной регистрации № 713765 (дата территориального расширения: 28.07.2006) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, приведенных в регистрации, в том числе в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ: «*pharmaceutical and dietary products for medical use, especially restoratives, medical additives for food, preparations of vitamins, minerals, iron, calcium and magnesium, medical preparations of herbs, medicinal teas, medical preparations for the care of the mouth and teeth, adhesives for dentures, surgical spirit / фармацевтические и диетические продукты медицинского назначения, особенно укрепляющие средства, медицинские добавки к пище, препараты витаминов, минералов, железа, кальция и магния, лекарственные препараты из трав, лечебные чаи, медицинские препараты для ухода за полостью рта и зубами, клеи для зубных протезов, хирургический спирт» (см. <https://translate.yandex.ru>).*

В результате сравнения звукового сходства оспариваемого товарного знака «Gross Hertz» и противопоставленных в возражении товарных знаков, сильными элементами которых являются одинаковые в фонетическом отношении слова «Doppel herz», «Doppelherz», «Доппельгерц», коллегия констатирует присутствие таких признаков как: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

Коллегия отмечает, что прочтение оспариваемого товарного знака «Gross Hertz» как [грос-херц] представляется наиболее очевидным для российского потребителя, поскольку при сочетании трех подряд согласных звуков [p], [t], [ц] один из них (наиболее вероятно – глухой и расположенный в центре звукосочетания) редуцируется. Таким образом, произношение слов «herz» и «Hertz»

для российского потребителя будет максимально близким, либо с использованием парного согласного звука в начале слов [г] – [х], что практически не оказывает влияния на их фонетическое восприятие.

Для проведения анализа сходства товарных знаков специальных знаний не требуется (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»), что означает субъективность выводов, изложенных в заключениях специалистов в отношении сходства / несходства сравниваемых обозначений, представленных сторонами спора (44, 49). Вместе с тем в связи с разной оценкой фонетического воспроизведения сравниваемых товарных знаков коллегия обращает внимание на известную российскому потребителю практику прочтения буквосочетаний «tz» и «ts» как звука [ц], а не звукосочетания [тс]: например, окончания «тся» и «ться» произносятся [ца], в слове «tsunami» [tsu:'na:mi] буквосочетание «ts» произносится как [ц]. Кроме того, буквенное выражение сопоставляемых слов «herz» и «Hertz» отличается лишь использованием одной буквы «t», следовательно, сочетание букв «rtz» и «tz» не может иметь принципиально разное прочтение для российского потребителя.

Присутствие в составе товарных знаков по свидетельствам №№ 166196, 546243, 499677 дополнительных словесных элементов влияет на фонетическое произношение этих товарных знаков, увеличивает их фонетическую длину, однако не приводит к отсутствию звукового сходства, установленного по названным выше критериям.

Также при анализе фонетического сходства следует учитывать сходный ритм и темп произношения словесных обозначений «Gross Hertz» и «Doppel herz», «Doppelherz», «Доппельгерц» с паузой предшествующий части «Hertz» / «herz».

Несмотря на отличия в написании слов (частей) «Hertz» и «herz» / «герц», их фонетическое воспроизведение настолько близко, что может считаться тождественным. При таких обстоятельствах имеет значение не столько совпадение отдельных звукосочетаний, сколько их роль: воспринимаются ли такие слова (части слов) как элементы, обладающие самостоятельным семантическим значением

(например, являются ли они корнем слова, акцентируют ли внимание потребителей на себе, несут ли основную смысловую нагрузку). Иными словами, подлежит оценке смысловой вклад совпадающего по фонетике слова (части слова).

Анализ сопоставляемых обозначений по смысловому признаку сходства словесных обозначений показал, что слова «Gross», «Herz» и «Doppel» могут быть отнесены к лексическим единицам немецкого языка, означающим соответственно «большой», «сердце» и «парная игра» / в составе сложных слов «сдвоенный» (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/de-ru/gross>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/de-ru/herz>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/de-ru/doppel>, https://universal_de_ru.academic.ru/112354/Doppel-). Рассмотрение названных слов как лексически значимых с точки зрения немецкого языка осуществляется также специалистами в заключениях сторон спора (44, 49). Слово «hertz» обнаруживается в немецко-русском словаре в значении «герц» – единица измерения частоты, названная в честь немецкого физика (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/de-ru/hertz>, https://computers_en_ru.academic.ru/7109/hertz).

Выполнение слова «Gross» с двумя буквами «s», вместо одной буквы «ß», вопреки доводам правообладателя, не влияет на семантический анализ, поскольку слово «Gross» в том исполнении, которое имеет место в оспариваемом товарном знаке, встречается в установленном значении как в немецкой лексике, так и в лексике английского языка.

Коллегия установила разные словарные значения слов, составляющих словосочетания «Gross Hertz» и «Doppel herz», «Doppelherz», «Доппельгерц». Вместе с тем на ассоциирование обозначений в смысловом отношении могут оказывать влияние дополнительные факторы, связанные с произношением слова, изобразительными элементами, сопровождающими спорное слово, невозможностью его грамматической, смысловой связи с иными словами рассматриваемого словосочетания. Наличие влияния таких факторов может быть продемонстрировано результатами опросов потребителей. Такие материалы имеются в распоряжении коллегии, следовательно, подлежат учету.

Согласно опросу потребителей, проведенному по инициативе лица, подавшего возражение, результаты которого отражены в заключении (41), респонденты отвечали на блоки вопросов, связанные с возможностью смыслового ассоциирования оспариваемого и противопоставленных в возражении товарных знаков, частности, на вопросы №№ 19 — 23, которые были заданы по отношению к временному периоду, соответствующему периоду проведения исследования, а также на вопросы №№ 46 — 50, ответы на которые респондент должен был представить с учетом ретроспективы, принимая во внимание дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака. Ответы на вопросы №№ 21 — 23 и №№ 48 — 50, которые включают мнение потребителей относительно возможности смыслового ассоциирования сравниваемых товарных знаков, представлены на диаграммах № 33 и № 34, отображенных на страницах 79, 81 отчета (41).

Согласно представленным результатам, значительная группа потребителей (более 40 % от общей выборки N=1000, N=658 человек) обнаружила семантическое сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков.

Опрос потребителей, результаты которого представлены правообладателем (43), не содержит мнения респондентов относительно возможности смыслового ассоциирования сопоставляемых товарных знаков, а исследование по результатам методического эксперимента (42) не включает в качестве объекта исследования оспариваемый товарный знак (см. стр. 6).

Таким образом, у коллегии имеются основания для вывода о том, что фонетическая близость элементов «herz» и «Hertz» способна породить возможность смыслового ассоциирования потребителями сопоставляемых словосочетаний «Gross Hertz» и «Doppel herz», «Doppelherz», «Доппельгерц».

Следует также обратить внимание на то, что вопросы, связанные с признаками, по которым потребители могут установить ассоциирование сопоставляемых обозначений (№№ 21 — 23 и №№ 48 — 50), по отношению к оспариваемому товарному знаку, лишенному каких-либо графических особенностей, заданы в последнюю очередь, в то время как прежде всего на суд потребителей был представлен комбинированный товарный знак того же

правообладателя. Такой подход иллюстрирует потребителю варианты использования товарного знака, а именно, в сочетании с различными изобразительными элементами, что способно дополнительно ориентировать потребителя о смысловом содержании обозначения, которое было заложено правообладателем, использующим несколько изобразительных элементов с целью формирования у потребителей определенного восприятия совокупности его товарных знаков. Иными словами, такое расположение вопросов в большей степени приводит к возможности получения респондентами общего видения «бренда» правообладателя. Следовательно, результаты опроса потребителей подтверждают, что изобразительные элементы также могут влиять на возможность смыслового ассоциирования обозначений в целом.

Коллегия отмечает, что семантический критерий сходства словесных обозначений зачастую выступает основным при решении вопроса об ассоциировании обозначений в целом. Вместе с тем такой подход имеет место только в ситуации, когда смысловое значение сравниваемых товарных знаков понятно и очевидно среднему российскому потребителю.

Поскольку сравнительная оценка сходства товарных знаков проводится по отношению к рядовому российскому потребителю, то коллегия усматривает некоторую степень смыслового ассоциирования сопоставляемых обозначений, обусловленную присутствием в составе товарных знаков слов «Hertz» и «herz», которые с большой долей вероятности могут ассоциироваться по смыслу, благодаря высокой степени их фонетического сходства.

Что касается дополнительных слов (частей слов) «Doppel» и «Gross», то они, хотя и расположены в начальной части каждого из сравниваемых словосочетаний, не приводят к тому, что сопоставляемые элементы в целом порождают качественно разное смысловое значение. Следовательно, их присутствие не позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом по смыслу. Таким образом, коллегия констатирует возможность смыслового ассоциирования сравниваемых товарных знаков потребителями, что подтверждено результатами социологического исследования (41).

Что касается сравнения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по графическому признаку сходства словесных обозначений, то коллегия усматривает использование одинакового алфавита, буквами которого написаны оспариваемый товарный знак и основной элемент противопоставленных товарных



знаков «Сила двух сердец» по свидетельству № 166196, « homeopathy» по свидетельству № 546243, «**Doppelherz Beauty**» по свидетельству № 498993,



«Доппельгерц Бьюти» по свидетельству № 499677, «Doppelherz» по международной



регистрации № 750035, «» по международной регистрации № 748891,



«» по международной регистрации № 713765, что однако оказывает небольшое влияние на сравнительную оценку обозначений в целом, поскольку противопоставленные товарные знаки демонстрируют различное графическое исполнение (раздельное и слитное), а также возможность использования кириллической версии сильного элемента противопоставленных товарных знаков.

С учетом изложенного коллегией установлены признаки фонетического графического сходства сопоставляемых товарных знаков, а также наличие предпосылок для их смыслового ассоциирования. В то же время имеет место разное начальное фонетическое воспроизведение обозначений, а также разное смысловое значение первых слов, включенных в состав сравниваемых словосочетаний.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Товары *«биологически активные добавки; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из альгината;*

добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; препараты витаминные; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, представляют собой пищевые добавки. Товары «препараты биологические для медицинских целей; средства кровоочистительные; средства, укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; стероиды; таблетки-антиоксиданты; травы лекарственные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; медикаменты; препараты фармацевтические» относятся к фармацевтическим препаратам.

Как известно, добавки к пище не рассматриваются как товары, являющиеся разновидностью лекарств. Вместе с тем цели, для которых они применяются, могут быть отнесены к медицинским, поскольку они обладают профилактическими, диетическими свойствами, используются для целенаправленного воздействия на организм человека – для профилактики заболеваний и поддержания в физиологических границах функциональной активности органов и систем. Принимая во внимание, что для установления однородности оценивается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности анализируемых товаров одному производителю, следует констатировать возможность совпадения формы, в которых производятся добавки и фармацевтические препараты.

Противопоставленные товарные знаки охраняются как в отношении диетических продуктов, включая добавки пищевые (товарные знаки по свидетельствам №№ 379449, 499677, 498993, 546243, знаки по международным регистрациям №№ 750035, 748891, 713765), так и в отношении фармацевтических препаратов (товарные знаки по свидетельствам №№ 166197, 166196, 379449, 499677,

498993, 546243, знаки по международным регистрациям №№ 750035, 748891, 713765).

Таким образом, товары 05 класса МКТУ сопоставляемых перечней являются однородными по признакам рода, назначения, круга потребителей, взаимодополняемости и / или взаимозаменяемости.

Поскольку коллегией установлена однородность сопоставляемых товаров по большинству признаков, определяемых пунктом 45 Правил, то степень однородности товаров оспариваемой и противопоставленных регистраций следует признать высокой.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» коллегия оценивает дополнительные обстоятельства, на которые указывали стороны в ходе рассмотрения настоящего спора.

К таким обстоятельствам относятся доводы об использовании оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, о длительности такого использования, о степени их известности потребителям, о степени внимательности потребителей и о наличии у правообладателя серии товарных знаков.

Из представленных свидетельств о государственной регистрации биологически активных добавок (4), регистрационных удостоверений (5), примеров наград (15) и сведений об отзывах потребителей (26) усматривается, что противопоставленные товарные знаки использовались на территории Российской Федерации ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака для маркировки биологически активных добавок.

Сведения справочников (16, 18, 21, 22), руководств (17), научных публикаций (19, 20, 23, 24), а также примеры размещения рекламных макетов периодических изданиях (11), в сети Интернет и социальных сетях (10), фотографии, сделанные в ходе выставок (13), иллюстрируют продвижение продукции, маркированной противопоставленными товарными знаками, на российском рынке.

Относительно замечания правообладателя о том, что лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств введения товаров в гражданский оборот, коллегия поясняет, что способы использования товарного знака, перечисленные в статье 1484 Кодекса, не ограничиваются применением обозначения на товаре непосредственно при его введении в гражданский оборот. Исходя из этого, представленная стороной спора совокупность материалов оценивается в целом как иллюстрирующая присутствие и продвижение на российском рынке товаров, индивидуализируемых противопоставленными товарными знаками.

Представленные в рекламе и в иных публикациях виды обозначений свидетельствует о том, что правообладатель использует в качестве основного элемента композицию, состоящую из прямоугольной рамки с закругленными углами, увенчанной сочетанием двух сердец и содержащей в центральной части словесный элемент «Doppel herz».

Необходимо учитывать, что для оценки использования противопоставленных товарных знаков в качестве дополнительного обстоятельства, влияющего на вероятность смешения товарных знаков, не требуется представления массива доказательств, направленного на подтверждение использования каждого противопоставленного товарного знака в гражданском обороте в отношении каждого товара, указанного в соответствующем перечне. В данном случае присутствие товара лица, подавшего возражение, на российском рынке ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака не вызывает сомнений.

Следует обратить внимание на представленные в ходе заседания 12.04.2023 материалы, из которых следует, что правообладатель не только был осведомлен о присутствии товаров лица, подавшего возражение, на российском рынке, но и принимал непосредственное участие в их реализации.


Относительно материалов об использовании оспариваемого товарного знака, которые просит принимать во внимание правообладатель, следует отметить, что они демонстрируют позиционирование спорного обозначения в качестве «СТМ» – собственной торговой марки аптечной сети, что существенно влияет на мероприятия

по продвижению продукции на рынке и, как следствие, на ее позиционирование. При этом правообладатель не представил каких-либо данных о том, известна ли его продукция российским потребителям, пользуется ли она спросом, где рекламируется.

Что касается известности потребителям продукции, индивидуализируемой противопоставленными товарными знаками, то определенная степень такой известности может быть установлена на основании включения сведений о товарах лица, подавшего возражение, в научные публикации, справочники и учебные пособия.

В отношении довода правообладателя о том, что в признании обозначения



«» общеизвестным товарным знаком было отказано, необходимо отметить, что при рассмотрении обстоятельств, имеющих значение для применения положений статьи 1508 Кодекса и положений 1483 Кодекса, используются разные критерии. В данном случае имеет значение то, что противопоставленные товарные знаки стали известными российским потребителям в достаточной степени, при которой эта известность может влиять на принятие решения потребителями относительно покупки соответствующего товара. Для оказания такого влияния имеет значение, в том числе, длительность присутствия товаров, маркированных противопоставленными товарными знаками, на российском рынке. Так, лицом, подавшим возражение, представлены материалы, относящиеся к датам, на десятилетия предшествующим дате приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, обстоятельства, связанные с использованием противопоставленных товарных знаков и достижением ими некоторой известности на российском рынке, действительно имели место, что может рассматриваться как фактор, усугубляющий вероятность смешения сравниваемых в настоящем споре товарных знаков.

Что касается степени внимательности потребителей, то смешение для товаров 05 класса МКТУ, представляющих собой медицинские и фармацевтические товары, более опасно, поскольку может привести к негативным последствиям, связанным со

здоровьем человека. В связи с этим при анализе вероятности смешения товарных знаков, предназначенных для маркировки данной категории товаров, применяется более строгий подход.

Кроме того, коллегия принимает во внимание тот факт, что противопоставленные товарные знаки являются серией товарных знаков, зарегистрированных на имя одного правообладателя и объединенных общим словесным элементом, выполненным в кириллице или в латинице в одно или в два слова, зарегистрированных в отношении одних и тех же групп товаров – пищевые добавки и фармацевтические препараты.

В связи с возражениями правообладателя относительно возможности квалификации противопоставленных товарных знаков в качестве серии товарных знаков одного лица, коллегия поясняет, что элемент образует серию товарных знаков, принадлежащих одному производителю, если он обладает узнаваемостью / идентифицирующей способностью быть отнесенным к такой серии, вне зависимости от характера его графического исполнения. При этом сами товарные знаки должны обладать созависимостью друг от друга именно в связи с наличием сильного элемента, который именуется «элементом, образующим серию».

В данном случае элемент «Doppel herz» / «Doppelherz» / «Доппельгерц» обладает той степенью узнаваемости, которая позволяет идентифицировать эти знаки как серию, в основу которой положен соответствующий словесный элемент.


В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения товарных знаков, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Представленное лицом, подавшим возражение, заключение № 91-2022 от 23.10.2022 (41) относительно мнения обычных потребителей демонстрирует возможность путаницы при определении того, кто является производителем

товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками, что следует из представленных на диаграмме № 35 результатов ответов респондентов на вопрос «Как Вы считаете, какая компания производит товары, маркированные оспариваемым обозначением?» с предложенными вариантами ответов, который был задан на период проведения исследования (вопрос № 27), а также в ретроспективе – на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (вопрос № 54).


Что касается заключения № СО-0123-02 от 15.01.2023 (43) по результатам исследования, проведенного по инициативе правообладателя, то коллегия не усматривает противоречия полученных данных результатам опроса, в отношении которого представлено заключение (41).


Так, в отношении оспариваемого товарного знака потребителям были заданы вопросы блоков «G», «H», «I», где предполагалось непосредственное сопоставление оспариваемого и одного из противопоставляемых обозначений с предложением потребителю ответить, видит ли он одно и то же обозначение или разные? Вместе с тем коллегия отмечает, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два товарных знака, а руководствуется впечатлениями, часто нечеткими, о товарных знаках, виденных ранее. Следовательно, такая постановка вопроса не может продемонстрировать действительную вероятность смешения сравниваемых обозначений, поскольку предложенная ситуация далека от обычного восприятия потребителями обозначений.

На вопрос «G3» о том, один или разный производитель производит товары, маркированные оспариваемым товарным знаком и товарным знаком «», по состоянию на дату приоритета товарного знака ответы потребителей продемонстрированы на диаграмме № 22 заключения (43). Абсолютное большинство респондентов не смогли определить компании, являющиеся производителями товаров, индивидуализируемых демонстрируемыми обозначениями. Вместе с тем в равной степени может быть оценена ситуация, в которой потребитель полагает, что товары, маркируемые сопоставляемыми

товарными знаками, производятся одним лицом, и ситуация, в которой потребитель хотя и осведомлен о том, что товары, содержащие демонстрируемые обозначения, происходят от разных производителей, тем не менее, ассоциирует их между собой. Соответствующее восприятие спорного товарного знака потребителями может быть продемонстрировано вопросами о том, допускают ли они ситуацию путаницы.

Так, заключение (41) содержит вопрос № 52 о том, имелась ли возможность на 29.07.2016 перепутать оспариваемый товарный знак с противопоставленными товарными знаками. Ответы респондентов продемонстрировали мнение практически половины опрошенных о том, что такая путаница возможна. В исследовании, результаты которого представлены в заключении (43), вопрос с такой формулировкой потребителям не задавался. Однако по данным заключения № СО-0123-02 от 15.01.2023 (43) на дату 29.07.2016 от 12 до 18 % опрошенных вообще не

смогли отличить обозначения «**Gross Hertz**» и «», о чем свидетельствуют результаты ответов на вопросы «G1» и «G5», представленные на диаграммах №№ 21 и 23. Сопоставимые величины получены при сравнении

обозначений «**Gross Hertz**» и «» (вопрос «H1»), «**Gross Hertz**» и «**Doppelherz**» (вопрос «I1»). На данный факт обращено внимание также в заключении № 16-2023 от 07.02.2023 (45).

Оценивая данные социологических опросов в их совокупности, коллегия приходит к выводу о том, что они демонстрируют наличие угрозы смешения сравниваемых товарных знаков гражданском обороте.

Что касается данных отзывов потребителей (26, 39, 40) и протоколов опросов врачей (47, 53), то они, в силу незначительности выборки, не противоречат результатам социологических опросов и могут расцениваться как дополнительные мнения определенных потребителей.

В соответствии с правовой позицией, выраженной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской

Федерации», для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

При этом важным является влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Установленные сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, высокая степень однородности товаров 05 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, а также дополнительные обстоятельства, оцененные выше в настоящем заключении, каждая из которых усугубляет вероятность смешения сопоставляемых средств индивидуализации, свидетельствуют о наличии оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В связи с доводом правообладателя о том, что Госреестр содержит иные товарные знаки, зарегистрированные для товаров 05 класса МКТУ и включающие в свой состав слова «herz» или «Hertz», необходимо отметить, что в данном случае вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса сделан на основе анализа по всем признакам и обстоятельствам, учет которых предполагается необходимым (при их наличии) в соответствии с разъяснениями высшей судебной инстанции. В свою очередь, при решении вопроса о регистрации товарных знаков в рамках экспертизы заявок по существу осуществляется их исследование по признакам, установленным Кодексом и Правилами (см. статью 1499 Кодекса, пункт 40 Правил).

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного вводить потребителей в заблуждение относительно места происхождения товаров показал следующее.

Из источников, приведенных в возражении, следует, что словесный элемент «Gross Hertz» может быть переведен на русский язык как «Большое сердце». Вместе с тем ни одно из слов, составляющих данное словосочетание, не относится к указанию на место производства товаров.

То обстоятельство, что спорное словесное обозначение выполнено буквами латинского алфавита, не приводит к определенному ориентированию потребителей относительно места происхождения товара, поскольку использование российскими предприятиями обозначений, выполненных не только в кириллице, но и в латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом.

В связи с этим утверждение о том, что оспариваемое обозначение может восприниматься потребителем как некое указание на место производства товара или будет приводить к возникновению ассоциации с конкретным местом происхождения товара, не может быть признано обоснованным.

Коллегия обращает внимание на доказательства отсутствия ассоциирования спорного обозначения с Германией как местом производства товаров, представленные правообладателем, а именно результаты ответов потребителей на прямой вопрос («G4») о том, могут ли потребители определить, в какой стране производятся лекарственные средства, индивидуализируемые спорным обозначением. Согласно сведениям диаграммы № 24 заключения (43), абсолютное большинство потребителей (67-68 %) не может определить страну, в которой производятся товары, маркированные оспариваемым товарным знаком. При этом вариант «могу определить, это Германия» отметили 16-17 % опрошенных, что ниже порогового значения, которое может рассматриваться как значимое для решения вопроса о действительном восприятии потребителями спорного обозначения как связанного с определенным местом производства товаров. Альтернативных доказательств рассматриваемого довода лицом, подавшим возражение, не представлено.

Согласно пояснениям, довод о возможности возникновения у потребителей представления о том, что Германия является местом производства товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, основан на том, что Германия является местом производства товаров лица, подавшего возражение.

Однако вывод о том, что сравниваемые в настоящем деле товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, никоим образом не предопределяет восприятие потребителями

оспариваемого товарного знака как происходящего с территории той же страны, где производятся товары, индивидуализируемые противопоставленными товарными знаками.

Резюмируя сказанное, довод о несоответствии оспариваемого товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что он вызывает представление об определенном месте производства товаров, является недоказанным.

Что касается довода возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и, следовательно, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то он является неубедительным по следующим причинам.

Наличие сходства между сравниваемыми товарными знаками само по себе не является достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Согласно возражению и представленным с ним материалам, непосредственным изготовителем биологически активных добавок, маркированных противопоставленными товарными знаками, является лицо, подавшее возражение.

Вместе с тем, как указывалось ранее, результаты социологических исследований, проведенные сторонами спора, в своей совокупности характеризуют значительные затруднения потребителей при идентификации производителей товаров, маркируемых сравниваемыми товарными знаками.

Следовательно, не представляется возможным установить, что сходное обозначение порождает несоответствующее действительности представление об определенном изготовителе товаров.

В отношении довода возражения о том, что действия правообладателя по намеренному копированию товарных знаков лица, подавшего возражение, следует считать злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции, необходимо отметить, что установление такого факта не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Таким образом, коллегией установлено, что обстоятельства, подлежащие учету в соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» влияют на возникновение угрозы смешения оспариваемого и противопоставленных в возражении товарных знаков, что приводит к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству № 619588 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем доводы о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса являются недоказанными.

После рассмотрения спора на заседании 12.04.2023 от правообладателя поступило обращение (особое мнение), в котором указано на то, что вывод коллегии является ошибочным и основан на неправильном применении положений действующего законодательства.

В частности, правообладатель полагает, что неверное применение коллегией пункта 6 статьи 1483 Кодекса выразилось в признании оспариваемого и противопоставленных в возражении товарных знаков сходными до степени смешения. При этом правообладатель повторил доводы отзыва и представленных стороной спора дополнений, обратил внимание на получение им заключения специалиста по товарным знакам, в котором установлено отсутствие сходства сравниваемых средств индивидуализации.

Также правообладатель отметил, что вывод коллегии противоречит сложившейся правоприменительной практике, связанной с регистрацией обозначений, включающих части «Herz» / «Hertz».

Нарушение коллегией пункта 3 статьи 1483 Кодекса выразилось, по мнению правообладателя, в неверной оценке обстоятельств дела.

Дополнительно правообладатель сообщил о том, что лицо, подавшее возражение, является иностранной компанией, в то время как правообладатель обеспечивал российскому потребителю доступ к альтернативным по свойствам и составу препаратам, следовательно, аннулирование правовой охраны оспариваемого

товарного знака не отвечает политике импортозамещения и создает угрозу ограничения доступа российских потребителей к фармацевтическим препаратам.

К обращению правообладателя приложены:

- заключение специалиста по вопросам сходства до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№ 619588, 849351, 866882 с товарными знаками по свидетельствам №№ 166196, 546243, 498993, 499677, 379449, 166197 и знаками по международным регистрациям №№ 750035, 748891, 713760;

- перечень товарных знаков правообладателя, включающих словесный элемент «Gross Hertz»;

- копия заключения об отказе в удовлетворении заявления лица подавшего возражения о признании комбинированного обозначения со словесным элементом «Doppel herz» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

Относительно применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в том числе соблюдения единообразия практики, следует отметить, что коллегия руководствуется положениями Кодекса и Правил с учетом разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Представленное правообладателем заключение специалиста относится исключительно к сравнению товарных знаков как таковых без учета обстоятельств, оценка которых является необходимой в соответствии с разъяснениями высшей судебной инстанции. При этом для признания товарных знаков сходными до степени смешения специальных знаний не требуется, следовательно, представленное заключение не может быть положено в основу выводов о соответствии или несоответствии какого-либо обозначения требованиям законодательства.

Обстоятельства, связанные с возможностью введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров или их происхождения, коллегией установлены не были, что свидетельствует о необоснованности соответствующих выводов обращения.

Что касается довода о лишении российских потребителей доступа к фармацевтическим препаратам, то коллегия обращает внимание на то, что рассматриваемый спор касался вопросов сходства до степени смешения товарных знаков и возможности введения потребителей в заблуждение. Исчерпывающий анализ по указанным вопросам с учетом всех доводов сторон спора приведен выше в настоящем заключении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 619588 недействительным полностью.