

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.11.2021 возражение, поданное ИП Козловым Д.А., Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020761002, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «**ИСПАНСКАЯ МУШКА**» по заявке №2020761002 с приоритетом от 29.10.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 14.10.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020761002. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение воспроизводит название средства для женского организма, которое является мощным возбудителем, разработчиком которого является Spanish Human Biological Engineering Research Institute для маркировки товаров, однородных заявленным (см. Интернет, <https://s4.popersmag.com/spanish-gold-fly>, [https://moskva-magazin.ru/shop/UID\\_230.html](https://moskva-magazin.ru/shop/UID_230.html), <https://man.tablex24.org/woman/spanish-gold-fly.html>), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 05 класса МКТУ.

Кроме того, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «шпанская мушка» (наименование жука, насекомого отряда жесткокрылых, который во время соприкосновения выделяет яд – кантаридин; продукция со «шпанской мушкой» выпускается в виде капель, капсул, пластырей, порошка и мазей (см. Интернет <https://academic.ru/searchall.php?SWord=шпанская+мушка&from=xx&to=ru&did=&stype>)) указывает на свойства и состав части заявленных товаров 05 классов МКТУ, вследствие чего данный словесный элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, словесный элемент «шпанская мушка» в отношении части товаров 05 класса с иными свойствами и составом будет вводить потребителя в заблуждение, что препятствует регистрации на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.11.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с тем, что словесный элемент «ШПАНСКАЯ МУШКА» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель сокращает перечень товаров 05 класса МКТУ до следующих позиций «алкалоиды для медицинских целей из шпанских мушек; гели интимные возбуждающие из шпанских мушек; порошок из шпанских мушек»;

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак производителем, отличным от заявителя, не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем;

- сведения о компании Spanish Human Biological Engineering Research Institute (Испанский научно-исследовательский институт биологической инженерии человека) отсутствуют в коммерческих реестрах Китая и Испании (приложение №1);

- в приведенных экспертизой источниках сведений из сети - Интернет отсутствуют сведения, подтверждающие широкую известность обозначения «GOLD FLY» в связи с конкретным изготовителем Spanish Human Biological Engineering Research Institute;

- в приведенных экспертизой источниках сведений из сети Интернет отсутствуют сведения, подтверждающие коммерческую репутацию Spanish Human Biological Engineering Research Institute;

- с учётом отсутствия сведений о существовании компании Human Biological Engineering Research Institute, отсутствия сведений, подтверждающих широкую известность обозначения «GOLD FLY» в связи с конкретным изготовителем, таких как объёмы производства, длительность, интенсивность

использования обозначения, известность продукции третьих лиц потребителям, отсутствия данных об осведомлённости потребителей о производителях такой продукции, которые могли бы свидетельствовать о возникновении и сохранении у потребителей ассоциативной связи между товарами и их производителем, отличным от заявителя, и исходя из практики Суда по интеллектуальным правам (Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу №СИП-574/2017, от 14.05.2018 по делу №СИП-582/2017, от 21.05.2018 по делу №СИП-571/2017, от 30.07.2018 по делу №СИП-584/2017, от 22.10.2018 по делу №СИП-43/2018, от 08.05.2019 по делу №СИП-504/2018, от 20.03.2020 по делу №СИП-454/2019, от 04.09.2020 по делу №СИП-665/2019, от 28.09.2020 по делу №СИП-20/2020, от 08.02.2019 по делу № СИП-401/2018, от 04.09.2020 по делу № СИП-665/2019, от 28.09.2020 по делу № СИП-20/2020, 04.09.2020 по делу №СИП-665/2019), заявитель считает необоснованным вывод о способности регистрации заявленного обозначения на имя заявителя ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.10.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ «алкалоиды для медицинских целей из шпанских мушек; гели интимные возбуждающие из шпанских мушек; порошок из шпанских мушек» с выведением из правовой охраны словесного элемента «ШПАНСКАЯ МУШКА».

Заявителем к возражению были приложены следующие материалы:

1. Выписки из торговых реестров компаний Китая и Испании с переводом на русский язык;
2. Извлечения из Обзоров судебной практики за период с 01.01.2018 по 31.12.2020.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, необудительными.

С учетом даты подачи (29.10.2020) заявки №2020761002 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара

или его изготовителя учитывается, что 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.

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



Заявленное обозначение «ШПАНСКАЯ МУШКА» является комбинированным, состоящим из стилизованного изобразительного элемента в виде мухи, и из словесных элементов «GOLD FLY», «ШПАНСКАЯ МУШКА», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами латинского и русского алфавитов соответственно.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией принимается во внимание, что заявитель в возражении от 25.11.2021 сократил перечень товаров 05 класса МКТУ до следующих позиций «алкалоиды для медицинских целей из шпанских мушек; гели интимные возбуждающие из шпанских мушек; порошок из шпанских мушек», в связи с чем анализ словесного элемента «ШПАНСКАЯ МУШКА» заявленного обозначения в отношении его несоответствия пункту 3 статьи 1483 Кодекса в настоящем заключении не требуется.

Заявитель в возражении от 25.11.2021 не оспаривает решение Роспатента от 14.10.2021 в части неохраноспособности элемента «ШПАНСКАЯ МУШКА» (характеризует заявленные товары 05 класса МКТУ, так как указывает на их свойства и состав), но оспаривает указанное решение Роспатента в части несоответствия заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «GOLD FLY» воспроизводит название средства для женского организма, которое является мощным возбудителем (см. сведения из сети Интернет: [https://moskva-magazin.ru/shop/UID\\_230.html](https://moskva-magazin.ru/shop/UID_230.html), <https://man.tablex24.org/woman/spanish-gold-fly.html>, <https://s4.popersmag.com/spanish-gold-fly>). Производителем данных возбуждающих средств для женского организма является Spanish Human Biological Engineering Research Institute (Таиланд). Вместе с тем, на заседании коллегии 03.02.2022 заявитель указывал, что он не является производителем заявленных товаров 05 класса МКТУ «алкалоиды для медицинских целей из шпанских мушек; гели интимные возбуждающие из шпанских мушек; порошок из шпанских мушек»; заявитель только ввозит указанные товары 05 класса МКТУ на территорию Российской Федерации. Вместе с тем, коллегия отмечает, что в сети Интернет размещена информация о том, что указанные средства предлагаются к продаже и иными лицами (<https://potencia-optom.ru/p335276120-zolotaya-shpanskaya-mushka.html>, <https://www.wildberries.ru/catalog/17482489/otzyvy>, <https://spanish-gold-fly.ru/>, <https://dary-tibeta-msk.ru/zolotaya-shpanskaya-mushka/>, <https://intimmarket.site/p463029626-shpanskaya-mushka-gold.html>, <https://бутик-здоровья.пф/shpanskaya-mushka-spanish-gold-fly/>, <https://potencia-optom.ru/p335276120-zolotaya-shpanskaya-mushka.html>, [https://www.viagra01.ru/products/94549609-kapli\\_vozbuzhdayushchiye\\_zolotaya\\_shpanskaya\\_mushka\\_spanish\\_gold\\_fly\\_12\\_sht](https://www.viagra01.ru/products/94549609-kapli_vozbuzhdayushchiye_zolotaya_shpanskaya_mushka_spanish_gold_fly_12_sht)), что заявителем не оспаривалось на заседании коллегии 03.02.2022.

Таким образом, есть основания полагать, что у потребителя обозначение

**GOLD  FLY**

«**ШПАНСКАЯ МУШКА**» будет ассоциироваться именно с Spanish Human Biological Engineering Research Institute (Таиланд), и, как следствие, при восприятии товаров, маркированных данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно лица, производящего товар, а также в отношении места производства товаров. В связи с изложенным, вывод экспертизы, положенный в

основу решения Роспатента от 14.10.2021, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

Дополнительно коллегия отмечает, что довод заявителя о том, что сведения о компании Spanish Human Biological Engineering Research Institute отсутствуют в коммерческих реестрах Китая и Испании (приложение №1), не является состоятельным, так как согласно представленным сведениям в сети-Интернет, указанным в решении Роспатента от 14.10.2021, указанная компания располагается на территории другого государства, а именно Тайланда, что подтверждается ссылками в сети Интернет, приведенными в решении Роспатента от 14.10.2021 (указаны по тексту заключения выше).

В отношении представленных заявителем извлечений из Обзоров судебной практики за период с 01.01.2018 по 31.12.2020 (приложение №2) коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, в связи с чем указанная судебная практика не может быть принята коллегией во внимание.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2021, оставить в силе решение Роспатента от 14.10.2021.**