

Приложение  
к решению Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56 (далее – Правила ППС), зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 13.04.2018, поданное ABC DETERJAN SANAYI VE TICARET ANONIM ŞİRKETİ, Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №642039, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2016745123 с приоритетом от 29.11.2016 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.07.2017 за №642039 в отношении товаров 03, 05 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Елисееву Ладу Викторовну, Россия (далее – правообладатель).

**ADC**

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №642039 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита темно-синего цвета.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.04.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения в частности, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сведен до степени смешения с товарным

**ABC**

знаком по свидетельству №101856 с приоритетом от 16.05.1991, правовая охрана которому предоставлена на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных товарам 03 и 05 классов МКТУ оспариваемой регистрации. Сходство данных знаков, по мнению лица, подавшего возражение, обусловлено фонетическим и визуальным сходством знаков;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, производило и поставляло на территорию Российской Федерации товары «чистящие средства, продукты бытовой химии и косметическая продукция», маркированные обозначением «ABC», в связи с чем у потребителя может возникнуть представление о том, что товары ИП Елисеевой Л.В. имеют отношение к продукции компании АБС ДЕТЕРЖАН.

- высокая вероятность смешения сравниваемых обозначений потребителем при использовании оспариваемого товарного знака в отношении оспариваемых товаров может нанести существенный ущерб репутации компании АБС ДЕТЕРЖАН, с учетом применяемых ею высоких стандартов качества производства товаров;

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ также противоречит общественным интересам, поскольку данные товары, имеющие контакт с телом человека, должны соответствовать особым санитарно-гигиеническим требованиям, чем обуславливается повышенная опасность последствий введения в заблуждение

потребителя оспариваемым товарным знаком, которым индивидуализируются эти товары.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №642039 недействительным полностью

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены в частности:

1. Распечатки страниц на английском языке с иностранного (турецкого) сайта лица, подавшего возражение, со сведениями о нем и его продукции и их перевод на русский язык;
2. Сведения о доменном имени лица, подавшего возражение;
3. Сведения о регистрациях товарных знаков лица, подавшего возражение, в разных странах мира;
4. Копии иностранных (турецких) грузовых таможенных деклараций и товаросопроводительных документов к ним с их переводом на русский язык;
5. Распечатка отзывов потребителей с сайта в сети Интернет.

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

- оспариваемым товарным знаком правообладатель маркирует товары, представляющие собой средства по уходу за кожей, предназначенные для лиц, страдающих атопическим дерматитом. Продукция сертифицирована и выпускается по заказу правообладателя компанией ООО «Наша Мама»;

- факт наличия у лица, подавшего возражение, исключительных прав на товарные знаки [3] никак не может сам по себе обуславливать вывод о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров. Документы, представленные лицом, подавшим возражение, не свидетельствуют о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о конкретных товарах и их производителе;

- существенное различие товаров, выпускаемых лицом, подавшим возражение, и правообладателем, делают смешение невозможным;
- по мнению правообладателя «... вывод о сходстве до степени смешения товарных знаков делается на основе анализа всех признаков сходства, в том числе оценивается сходство написания обозначений, фонетическое сходство, стоимость товара, каналы реализации, шрифт, количество слогов, а не просто однородность товара. Для исследования вероятности смешения следует не только сравнивать обозначения, но и анализировать их различительную способность, в том числе способ распространения, личность потребителя, территорию распространения....»;
- оспариваемый знак не относится к обозначениям, противоречащим общественным интересам, и соответствует требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса. Материалы возражения не содержат доказательств наличия негативного отношения к обозначению «ADC» или к соответствующим товарам, маркируемым этим обозначением, со стороны всего общества, отдельных социальных слоев, либо органов государственной власти, то есть наличия тех или иных определенных социальных признаков, которые свидетельствовали бы о его скандальности и способности затронуть тем или иным образом публичный порядок в Российской Федерации.

С учетом изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №642039.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены следующие документы:

6. Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по свидетельству №642039;
7. Сведения о деятельности правообладателя (дизайн и описание продукции, свидетельства о государственной регистрации косметических средств; выборка договоров поставки; согласие на использование товарного знака, выданное ООО «Наша Мама»; платежные поручения; бухгалтерская справка о стоимости произведенных затрат; экспертные заключения о соответствии продукции техническому регламенту; договоры на проведение работ и оказание

услуг; акты выполненных работ; платежные поручения; соглашения о сотрудничестве; накладные; протоколы испытаний).

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.11.2016) правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

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

Согласно 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 его элементов обозначение, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

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

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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

В соответствии с пунктом 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).

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №642039 может быть подано заинтересованным лицом.

**ADC**

Оспариваемый товарный знак **ADC** по свидетельству №642039 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, темно-синего цвета.

**ABC**

Противопоставленный товарный знак **ABC** по свидетельству №101856 – (1) представляет собой словесное обозначение «ABC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами одинакового размера и черного цвета.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «ADC» - «ABC» показал их различие в силу того, что сравниваемые обозначения имеют разное звучание, поскольку слово «ADC» не является лексической единицей основных европейских языков, в связи может прочитываться по правилам фонетики английского, французского, немецкого языка, например [ЭЙ-ДИ-СИ] – [А-ДЕ-СЕ] – [А-ДЕ-ЦЕ], т.е. имеет неоднозначное звучание. Противопоставленное обозначение «ABC» для российского потребителя может быть воспринято как выполненное буквами и русского и латинского алфавитов, поскольку противопоставленному товарному знаку правовая охрана представлена в России, где для абсолютного большинства потребителей родным языком является русский язык, словесный элемент может быть прочитан, не только как слово иностранного происхождения [ЭЙ-БИ-СИ] – [А-БЕ-ЦЕ], а также как слово русского происхождения [А-ВЭ-ЭС].

Провести анализ сравниваемых словесных обозначений по смысловому фактору сходства не представляется возможным, поскольку согласно словарно-справочным источникам информации сравниваемые слова не являются лексическими единицами ни в одном из основных европейских языков, то есть являются вымышленными.

Что касается визуально признака сходства, то графические отличия в данном случае носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Коллегией также принято во внимание, что сопоставляемые товарные знаки представляют собой короткие трехбуквенные обозначения, в которых различие одной буквы имеет существенное значение при их восприятии.

С учетом изложенного коллегия полагает, что в целом сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом и, следовательно, признаются несходными.

Анализ однородности товаров показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку представлена в отношении следующих товаров:

- 03 класс МКТУ - вазелин косметический; кремы косметические, кремы косметические отбеливающие; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; молочко миндальное для косметических целей, молочко косметические; препараты для похудания косметические; препараты с алоэ вера для косметических целей; средства вяжущие для косметических целей; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства для ухода за кожей косметические, средства косметические; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; препараты солнцезащитные; средства для загара косметические; наборы косметические; грим, средства для гримирования; пудра для макияжа; блески для губ, помада губная; помады для косметических целей; карандаши косметические; карандаши для бровей, средства для бровей косметические; средства для ресниц косметические; средства косметические для

окрашивания ресниц; красители косметические; вещества клейкие для косметических целей; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; изображения переводные декоративные для косметических целей; средства обесцвечивающие (деколаторы) для косметических целей; вата для косметических целей; тампоны ватные для косметических целей; масла туалетные; мыло миндалевое, мыла кусковые туалетные; мыла дезинфицирующие; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; препараты для удаления макияжа; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; дезодоранты для человека или животных; мыла дезодорирующие, мыла против потения, мыла против потения ног; средства туалетные против потения; тальк туалетный; мыла лечебные; шампуни, шампуни сухие; кондиционеры для волос; депилятории; воск для удаления волос; лосьоны после бритья; мыла для бритья; препараты для бритья; гель для отбеливания зубов; препараты для чистки зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; аэрозоль для освежения полости рта; полоски для освежения дыхания; препараты для ванн косметические; препараты для ванн не для медицинских целей; соли для ванн, за исключением, используемых для косметических целей; препараты для стирки; кора мыльного дерева для стирки; препараты для замачивания белья; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для сухой чистки; пятновыводители; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; препараты для чистки обоев; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; антистатики бытовые; антинакипины бытовые.

- 05 класс МКТУ - бальзамы для медицинских целей; вазелин для медицинских целей; глицерин для медицинских целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; масла лекарственные; помады медицинские; препараты для ухода за кожей фармацевтические; сыворотки; салфетки, пропитанные

лекарственными средствами; свечи медицинские; смазки для медицинских целей; средства против потения, средства против потения ног; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для ухода за полостью рта младенца; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты медицинские для роста волос; препараты для ванн лечебные; грязи для ванн, грязи лечебные; препараты для ванн для медицинских целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; палочки ватные для медицинского применения, тампоны ватные для медицинского применения; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники; подгузники (детские пеленки); подушечки, используемые при кормлении грудью; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные (гигиенические); пояса для гигиенических женских прокладок; тампоны гигиенические для женщин; растворы вагинальные; средства для вагинального спринцевания для медицинских целей; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения угрей; препараты для облегчения прорезывания зубов; средства седативные; средства, укрепляющие нервы; смеси молочные сухие для детского питания.

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) представлена в отношении следующих товаров:

- 03 класс МКТУ - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, препараты для чистки, полирования, обезжикивания и абразивной обработки, мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты.

Товары 05 класса МКТУ, приведенные в перечне оспариваемой регистрации, и товары 03 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный товарный знак (1), относятся к совершенно разным родовым группам товаров (препараты и средства гигиенические и дезинфицирующие для медицинских целей, материалы и изделия перевязочные, препараты и средства медицинские и фармацевтические, продукты детского питания – абразивные, моющие и чистящие средства, парфюмерные и косметические средства) и имеют разное строго определенное назначение (для

медицинских целей – для бытовых нужд, для ухода за телом человека или его украшения), что обуславливает вывод об отсутствии у них однородности.

Вместе с тем, товары 03 класса МКТУ, приведенные в перечне оспариваемой регистрации, и товары 03 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный товарный знак, действительно соотносятся как вид-род и относятся к одним и тем же родовым группам товаров (абразивные, моющие и чистящие средства, парфюмерные и косметические средства), то есть являются однородными.

Однако, в силу несходства сравниваемых знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров 03 класса МКТУ, для индивидуализации которых эти знаки предназначены, одному производителю.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отсутствие сходства у сравниваемых знаков обуславливает и отсутствие у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров в связи с экономической деятельностью лица, подавшего возражение.

К тому же, факт наличия у лица, подавшего возражение, исключительного права на соответствующий товарный знак (1) никак не может сам по себе обуславливать вывод о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном известном потребителю производителе.

В этой связи необходимо отметить, что все представленные лицом, подавшим возражение, документы [1 – 5] никак не могут свидетельствовать о фактах введения им в гражданский оборот на территории Российской Федерации соответствующих товаров (чистящих средств, продуктов бытовой химии и косметической продукции) в период

ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и, следовательно, об известности на эту дату данных товаров и их производителя – лица, подавшего возражение.

Так, лицом, подавшим возражение, не были представлены, например, какие-либо договоры поставки товаров в Российскую Федерацию и соответствующие им российские грузовые таможенные декларации, заверенные удостоверительными отметками таможенного учреждения Российской Федерации, которые подтверждали бы факты законного пересечения этими товарами государственной границы Российской Федерации и, следовательно, введения их в гражданский оборот на территории России.

Кроме того, в представленных грузовых таможенных декларациях и счетах [4] содержится указание на товары, маркированные другим обозначением (автоматизированный порошок мелкой фракции марки ADDR, RIXOS. REC), часть материалов (грузовые таможенные декларации [4]) датирована 09.12.2016, т.е. относится к периоды после даты (29.11.2016) приоритета оспариваемой регистрации.

Отзывы нескольких потребителей с сайта в сети Интернет [5] сами по себе также не свидетельствуют о введении соответствующих товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации и не могут свидетельствовать об их известности широкому кругу российских потребителей.

В свою очередь, сведения с иностранного (турецкого) сайта лица, подавшего возражение [1], а также сведения о регистрациях товарных знаков лица, подавшего возражение, в разных странах мира [3] содержат всего лишь общую информацию о лице, подавшем возражение, и его продукции, но не имеют отношения к территории Российской Федерации и не свидетельствуют, собственно, об известности российскому потребителю лица, подавшего возражение, и его продукции.

При этом коллегия не располагает какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у российских потребителей устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение. Так, им не были представлены, например, результаты социологического опроса, которые содержали бы соответствующие объективные сведения.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения [1 – 5] какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, у коллегии не имеется также и каких-либо оснований полагать, что оспариваемая регистрация товарного знака противоречит общественным интересам в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как не были представлены какие-либо доказательства наличия негативного отношения к этому товарному знаку или к товарам 03 и 05 классов МКТУ, им индивидуализируемым, со стороны всего общества, отдельных социальных слоев либо органов государственной власти, то есть наличия тех или иных определенных социальных признаков, которые свидетельствовали бы о его скандальности в обществе и способности затронуть тем или иным образом публичный порядок в Российской Федерации.

Так, относительно довода возражения о том, что индивидуализируемые оспариваемым товарным знаком товары могут представлять опасность для здоровья потребителей, необходимо отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено какими-либо документами или заключением государственного органа, к компетенции которого относилось бы установление факта наличия такой опасности.

Кроме того, следует отметить и то, что в рассматриваемом возражении обоснование заинтересованности лица, подавшего возражение, сводится лишь к выражению им обеспокоенности наличием у оспариваемого товарного знака сходства до степени смешения в отношении однородных товаров с принадлежащим ему противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 101856. В возражении им не было указано на какие-либо иные обстоятельства, которые обусловливали бы наличие нарушений его прав в связи с регистрацией оспариваемого товарного знака и/или наличие между лицом, подавшим возражение, и правообладателем конфликта интересов на рынке соответствующих товаров.

Коллегия пришла к выводу об отсутствии у оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака сходства, что обуславливает, в свою очередь, и вывод об отсутствии у лица, подавшего возражение, собственно, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 642039.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.04.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 642039.**