

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.03.2016 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЗЕЛДИС», Московская обл. (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №544850, при этом установила следующее.

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

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Лошадиная доза», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Роспатент 22.03.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №544850 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса и статьей 10 bis Парижской конвенции (далее – Парижская Конвенция) по охране промышленной собственности. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №544850 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с серией товарных знаков «Лошадиная сила», охраняемых на территории РФ по свидетельствам №485642 с приоритетом от 03.04.2012 для товаров 05 класса МКТУ; №430477 с приоритетом 03.06.2012 для товаров 03 класса МКТУ; №530642 с приоритетом от 11.11.2013 для товаров 03 класса МКТУ, принадлежащих лицу, подавшему возражение;

- лицо, подавшее возражение, с 2011 года вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары, в том числе, шампуни, бальзамы, гели, лаки для волос, маркированные обозначением «Лошадиная сила»;

- производство продукции «Лошадиная сила» осуществляется рядом российских предприятий по заказу Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Красота и Здоровье», входящего в Группу компаний «ЗЕЛДИС». До даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.03.2014) производство товаров осуществлялось в том числе на предприятиях ООО «Р. Косметик», ООО «ДИНА+», ООО «Витакапитал»;

- лицо, подавшее возражение, широко рекламировало товары, маркированные обозначением «Лошадиная сила», в результате чего данное обозначение приобрело широкую известность и узнаваемость у потребителей, в связи с деятельностью ООО «ЗЕЛДИС»;

- с момента выхода на рынок продукция «Лошадиная сила» была удостоена ряда знаков отличия, а в 2015 году стала победителем международной премии «Инновационный продукт года 2015» в номинации «Комплексный уход за волосами»;

- оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, однородных товарам, в отношении которых действуют противопоставленные товарные знаки, ввиду наличия высокой степени сходства данных товарных знаков и широкой известности продукции лица, подавшего возражение, маркированной сходными знаками, что подтверждается представленными лицом, подавшим возражение, соцопросом;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что действия ООО «ФораФарм», являющегося прямым конкурентом ООО «ЗЕЛДИС», выраженные в регистрации оспариваемого товарного знака «Лошадиная доза», могут расцениваться как проявление одной из форм недобросовестной конкуренции. Данные действия прямо противоречат честным обычаям ведения экономической деятельности и направлены на введение потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №544850 недействительным в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие документы:

- распечатку сведений из ЕГРЮЛ о ООО «ЗЕЛДИС» [1];
- распечатку с сайта ассортимента товаров по состоянию на 2011 г. [2];
- распечатку с сайта ассортимента товаров на начало 2014 г. [3];
- копию договоров о совместной деятельности [4];
- копии договоров подряда с исполнениями [5];
- копии актов, товарных накладных, актов сдачи-приемки [6];
- справку о количестве произведённой продукции [7];
- копии деклараций о соответствии продукции [8];
- копии договоров поставки [9];
- справку об объёмах продаж [10];
- справку о расходах на рекламу [11];
- копии договоров на оказание рекламных услуг с примерами их исполнения, эфирные справки [12];
- копию сертификата победителя премии «Инновационный продукт года» [13];
- Социологический опрос №44-2016 от 03.03.2016 [14];
- распечатку Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 года №3691/06 [15].

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №544850, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- информация из сети Интернет доказывает, что прилагательное «лошадиный» полностью лишено фантазийности и уникальности, так как изначально применялось к препаратам 5 класса для лошадей и постепенно в результате применения людьми ввиду эффективности, было адаптировано для людей, используясь одновременно в обоих направлениях. Именно прилагательное «лошадиный» несет потребительскую информацию о товаре, не зависимо от его производителя, связывая известные свойства ветеринарного средства со средством для людей;

- прилагательное «лошадиный» в сочетаниях со словами «гель», «бальзам» было введено в оборот задолго до заявителя, различными независимыми производителями продукции 3 и 5 классов МКТУ разных стран и широко рекламировалось и продвигалось на территории РФ, как в качестве товарных знаков, так и в качестве описательного элемента, связанного с областью применения, и в более широком понимании, связанным с адаптацией средств к человеку;

- заявленное самостоятельно на регистрацию в качестве товарного знака прилагательное «лошадиная» не будет обладать различительной способностью, являясь в соответствии с семантикой или описательным или ложным обозначением для товаров 3 и 5 классов;

- выбор правообладателя наименования «Лошадиная доза» обоснован и связан с составом средства, так как в нем содержится максимально допустимый для косметических средств процент ввода активных веществ;

- сравниваемые товарные знаки фонетически, семантически и графически не сходны за счет наличия в них словесных элементов «Сила» и «Доза»;

- в оспариваемом перечне нет товаров 5 класса, а перечень 3 класса не включает средств по уходу за волосами, моющих средств и лаков, в отношении которых у товарного знака «Лошадиная сила» имеется определенная узнаваемость за счет рекламы, в связи с чем товары не являются однородными;

- правообладатель длительное время специализируется на производстве космецевтики (направление, сформированное на стыке косметологии и фармакологии). Продукция «Лошадиная доза» выпускается (с 2014 года) на основании государственной сертификации и регистрации товарного знака и добросовестно введена в оборот в широкой линейке продукции для тела и ног, в виде массажного масла;

- правообладатель ООО НПО «ФораФарм» просит ограничить перечень товарного знака по свидетельству № 544850 до следующих позиций: «средства для тела и ног косметические; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей, масла косметические, а именно, массажные, за исключением используемых для медицинских целей; косметические препараты для похудения, включенные в 03 класс; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; препараты для ванн косметические»;

- лошадиные гели и бальзамы использовались применительно к людям задолго до введения в оборот продукции ООО «ЗЕЛДИС»;

- позиция заявителя относительно недобросовестной конкуренции - является бездоказательной.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №544850 в отношении уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов правообладатель оспариваемого товарного знака представил следующие документы:

- распечатки из сети Интернет о лошадиных гелях, шампунях [16];
- копии сертификата соответствия и таможенных деклараций о соответствии [17];
- копию договора подряда [18];
- копии накладных, счетов-фактур [19];
- упаковку товара [20];
- распечатки отзывов из сети Интернет о продукции «Лошадиная сила» [21];

- распечатки из Госреестра товарных знаков, включающих словесный элемент «HORSE» и прочие «звериные» прилагательные [22].

На заседании коллегии, состоявшемся 18.10.2016, правообладатель представил копии следующих документов:

- письма от ООО «Флоресан» [23];
- таможенных деклараций и накладных [24].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (03.03.2014) оспариваемого товарного знака по свидетельству №5444850 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс, Парижскую Конвенцию и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №430477, №530642, имеющих более раннюю дату приоритета, правовая охрана которым предоставлена, в отношении товаров 03 классов МКТУ.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №5444850 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В соответствии с пунктом 3 (1) 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 или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с нормами статьи 10 bis Парижской конвенции подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №544850 представляет собой словесное обозначение «Лошадиная доза», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквы «Л». Согласно сведениям Госреестра 12.10.2016 в указанную регистрацию были внесены изменения, касающиеся ограничения перечня товаров 03 класса МКТУ, а именно перечень товаров был изменен на: «кремы косметические для тела, гели для массажа тела, за исключением используемых для медицинских целей, бальзамы для тела, за исключением используемых для медицинских целей, масла косметические для тела; косметические препараты для похудения, включенные в 03 класс».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №430477, №485642, №530642 представляют собой словесные обозначения «Лошадиная сила», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквы «Л». Товарный знак по свидетельству №430477 зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ, по свидетельствам №485642, №530642 – в отношении товаров 03, 05 класса МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Товары, 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №544850, являются однородными с товарами 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №430477, №530642, поскольку относятся к одному роду (средства косметические), имеют одинаковое назначение (для ухода за кожей) и, широкий круг потребителей, условия реализации.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. Яндекс. Словари, www.dic.academic.ru) показал, что входящие в состав сравниваемых обозначений словесные элементы имеют следующие значения:

- «лошадиная» - «1. прил. к лошадь. Лошадиный череп. Лошадиное ржанье. 2. в знач. сущ. лошадиные, лошадиных, ед. лошадиное, лошадиного, ср. Название

семейства однокопытных млекопитающих (зоол.). 3. перен. Очень, непомерно большой, какой годится не человеку, а лошади»;

- «доза» - «точно отмеренное количество, мера чего-н. Принимать лекарство небольшими дозами. Д. излучения (количество энергии ионизирующего излучения; характеристика радиационной опасности). Лошадиная доза (разг. шутол.) об очень большом количестве чего-н. получаемого, принимаемого»;

- «лошадиная сила» - «единица измерения мощности, принятая Джеймсом ВАТТОМ в XVIII столетии. Он определил это как груз массой в 250 кг, который могла поднять лошадь на высоту 0,3 м за одну секунду, то есть 1 л.с. = 75 кгм/с. Мощность на ведомом валу двигателя или мотора называлась «тормозной мощностью», или «мощностью на валу». В больших двигателях с возвратно-поступательным движением получила название «индикативной лошадиной силы» и определяется давлением в цилиндрах».

Обозначения «Лошадиная доза» и «Лошадиная сила», являются устойчивыми словосочетаниями, их семантика позволяет коллегии прийти к выводу об отсутствии подобия заложенных в сравниваемые знаки понятий и идей, так как они вызывают различные ассоциации, что определяет отсутствие семантического сходства между ними.

Несмотря на то, что сравниваемые товарные знаки имеют одинаковое строение словосочетаний (одинаковая фонетическая длина входящих в них словесных элементов), а также включают в свой состав фонетически тождественный словесный элемент «Лошадиная», они отличаются звучанием последних слов, присутствие которых существенно изменяет звучание этих словосочетаний, что обуславливает вывод о фонетическом несхождении сравниваемых знаков.

Несмотря на графическое сходство (исполнение сравниваемых знаков стандартным шрифтом буквами русского алфавита) знаки признаются несходными по семантическому и фонетическому критериям сходства словесных обозначений.

Резюмируя изложенное выше, коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки несходны в целом, в связи с чем отсутствует опасность смешения в гражданском обороте товаров, маркированных ими.

Довод правообладателя о «слабой» различительной способности элемента «лошадиная» в силу его широкого использования до даты подачи оспариваемого товарного знака различными производителями косметической продукции (лошадиные гели, бальзамы, шампуни и т.п.) не может быть признан убедительным.

Так, из представленных документов [16, 22, 23] не представляется возможным оценить масштабность и длительность использования слова «лошадиный/лошадиная» в качестве элемента, характеризующего свойствакосметической продукции, и, как следствие, прийти к однозначности выводов относительно восприятия этого элемента средним российским потребителем.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения в отношении товаров 03 класса МКТУ, что позволяет сделать вывод о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Рассматриваемое возражение мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, обозначение «Лошадиная доза» способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Согласно представленным документам [4, 5, 6] товары 03 класса МКТУ (косметические средства), маркированные обозначением «Лошадиная сила» с 2011 года, производятся рядом российских предприятий (например: ООО «р.Косметик», ООО «ДИНА+» и т.д.) по заказу общества с ограниченной ответственностью «торговый дом «Красота и здоровье», входящего в группу компаний «ЗЕЛДИС». Указанная продукция сертифицирована на территории Российской Федерации и Таможенного союза [8].

Согласно представленным сведениям [7] в период с 2012 по 2013 год было произведено 7 миллионов единиц товаров, маркируемых обозначением «Лошадиная сила», при этом отсутствуют сведения о том, какие именно товары были произведены. В связи с чем она не может быть принята во внимание коллегией. Представленные лицом, подавшим возражение, договоры поставки [9] подтверждают, что в период с 2011 по 2013 год на территории Российской Федерации было реализовано 8987785 единиц продукции, маркированной обозначением «Лошадиная сила», на сумму 2670609883 рублей, а именно шампуни, бальзамы и маски для волос.

Также, лицо, подавшее возражение, в течение нескольких лет (с 2011 года), интенсивно рекламировало данную продукцию, что подтверждается представленными копиями договоров на оказание рекламных услуг, справкой о расходах на рекламу, эфирными справками [11, 12]. Указанные материалы подтверждают, что, по крайней мере, с 2011 по 2014 год шампуни, бальзамы и гели для волос, маски для волос, маркируемые обозначением «Лошадиная сила», широко рекламировались в средствах массовой информации (телеканалы: Первый канал, Россия 1, НТВ, СТС, ТНТ и т.д.).

Учитывая, активное продвижение продукции по уходу за волосами, маркированной обозначением «Лошадиная сила», а также большие объемы реализации этой продукции по всей территории Российской Федерации, можно сделать вывод об ассоциации у потребителя обозначения «Лошадиная сила» со средствами по уходу за волосами (шампунями, бальзамами, масками для волос).

Вместе с тем, правообладатель оспариваемого товарного знака, сократил перечень товаров 03 класса МКТУ, товарами: «кремы косметические для тела, гели для массажа тела, за исключением используемых для медицинских целей, бальзамы для тела, за исключением используемых для медицинских целей, масла косметические для тела; косметические препараты для похудения, включенные в 03 класс».

Таким образом, использование товарного знака по свидетельству №544850 для маркировки уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ, для которых ему

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, не способно ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров.

Что касается представленного лицом, подавшим возражение, Социологического опроса №44-2016 от 03.03.2016 [14], то он не может быть принят во внимание коллегией, так как в самих вопросах конкретный товар не фигурирует, в связи с чем не возможно сделать вывод о введении потребителя в заблуждение относительно конкретного товара. Кроме того, меньшая часть (46 %) респондентов допустила (на начало 2014 года) возможность при покупке товаров под обозначением «Лошадиная сила» приобрести товары, маркируемые обозначением «Лошадиная доза».

В силу изложенного товарный знак по свидетельству №544850 не способен ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров, маркированных таким знаком.

По завершении рассмотрения возражения от правообладателя поступило 27.05.2016 «Особое мнение», доводы которого повторяют аргументы, изложенные в отзыве на возражение, анализ которых дан в настоящем заключении.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.03.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №544850.