

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 12.04.2022 возражение против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 375704В, поданное ООО «АКВАФОР НН», г. Нижний Новгород (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «AQUAPHOR» произведена Международным Бюро ВОИС 15.01.1971 на имя компании «Beiersdorf AG», Германия (далее – компания «Байерсдорф», правообладатель). Дата расширения на территорию Российской Федерации знака по международной регистрации №375704В – 16.05.2019. Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №375704В действует в отношении товаров 03 класса МКТУ «perfumery products, cosmetics, essential oils, soap», товаров 05 класса МКТУ «chemical products for sanitary purposes, pharmaceutical drugs and preparations, disinfectants».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2022, выражено мнение о том, что регистрация знака по международной регистрации №375704В произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «AQUAPHOR» является сходным до степени

смешения с противопоставленными ему товарными знаками «**AQUAPHOR**» и

«**АКВАФОР**»

по свидетельствам №520808 (1) и №386515 (2);

- товарный знак (1) выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (транслитерация кириллицей [аквафор]). Оспариваемый товарный знак также выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (транслитерация кириллицей [аквафор]). С учетом сказанного, оба товарных знака одинаково произносятся и за счет использования одного и того же алфавита также оставляют одинаковое зрительное впечатление, что свидетельствует об их фонетическом тождестве и графическом сходстве. Таким образом, оспариваемый и противопоставленный ему товарный знак (1) ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве;

- товарный знак (2) выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Все буквы читаемы, слово произносится так, как его видит потребитель [а - ква - фор]. При этом оспариваемый товарный знак, что отмечалось выше, имеет русскую транслитерацию [аквафор]. С учетом сказанного, оба товарных знака одинаково произносятся, что свидетельствует об их фонетическом тождестве. Таким образом, оспариваемый и противопоставленный товарный знак (2) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве;

- товарные знаки (1-2) зарегистрированы и действуют в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, средства для ухода за кожей косметические; средства косметические». Упомянутые товары идентичны товарам 03 класса МКТУ «косметика, мыло» оспариваемого товарного знака, а также являются однородными с товарами 03 класса МКТУ «парфюмерия, эфирные масла» оспариваемого знака. Сравниваемые товары имеют общее назначение, круг потребителей, условия сбыта, одних и тех же производителей (например, у марки «Dior» есть парфюмерия <https://goldapple.ru/brands/dior/zhenskie-aromaty> и косметическая линия <https://goldapple.ru/brands/dior>), что свидетельствует об их однородности;

- на увеличение вероятности смешения оспариваемого и противопоставленного знака (1) также влияет высокая степень сходства сравниваемых обозначений «AQUAPHOR» и «AQUAPHOR»;

- установленная однородность товаров в рассматриваемом случае обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 03, 05 классов МКТУ по причине их природы, назначения одному лицу - правообладателю товарных знаков (1-2).

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих документов:

- распечатки упомянутых в возражении ссылок из сети Интернет [1];
- решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-530/2020 [2].

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по свидетельству № 375704В недействительным в отношении товаров 03 класса МКТУ «perfumery products, cosmetics, essential oils, soap» («парфюмерная продукция, косметика, эфирные масла, мыло»).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- доводы возражения не содержат обоснования заинтересованности лица, подавшего возражение. Лицо, подавшее возражение, не представило доказательств наличия фактического интереса в прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №375704В на дату подачи возражения;

- в открытых источниках, в том числе в сети Интернет, отсутствуют сведения о производстве в настоящее время или о приготовлениях ООО «АКВАФОР НН» к производству товаров, подпадающих под категории «парфюмерная продукция, косметика, эфирные масла, мыло», в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку №375704В;

- при таких обстоятельствах наличие более ранних прав на товарные знаки по свидетельствам №520808 и №386515 не может быть признано достаточным для обоснования законного интереса в оспаривании предоставления правовой охраны знака по международной регистрации №375704В, поскольку никаких иных доказательств направленности интереса на

последующее использование оспариваемого обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ представлено не было;

- правообладатель не отрицает сходства оспариваемого знака с товарными знаками (1-2). Однако, правообладатель полагает, что однородность товаров 03 класса «эфирные масла» и товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых действуют товарные знаки (1-2), может быть поставлена под сомнение;

- товары 03 класса МКТУ «эфирные масла» оспариваемого знака имеют иное назначение, круг потребителей, условия сбыта и производителей, чем товары 03 класса МКТУ «мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, средства косметические, средства для ухода за кожей косметические» знаков (1-2);

- эфирные масла - это летучие природные ароматические вещества, содержащиеся в семенах, коре, стеблях, корнях, цветках и других частях растений. Эфирные масла имеют широкий спектр применения. Эфирные масла могут быть полезны при приготовлении пищи, в медицине, используются в ароматерапии и других сферах;

- эфирные масла имеют специфическую упаковку в виде маленькой стеклянной емкости;

- основными местами реализации эфирных масел выступают аптеки либо специализированные магазины товаров для ароматерапии;

- следовательно, при выборе таких товаров потребитель проявляет большую осмотрительность, поскольку приобретает их намеренно в специально отведенных местах;

- вопреки доводам лица, подавшего возражение, эфирные масла не являются сопутствующим продуктом, который производят изготовители косметики. В возражении приведен в пример один из крупнейших производителей косметики – «Diog». Однако, в линейке продукции данного бренда отсутствует категория «эфирные масла». Это связано в первую очередь с особым процессом производства эфирных масел, который осуществляется одним из способов: дистилляция, гидродифузия, прессование, экстракция в промышленных масштабах с использованием иного оборудования, чем оборудование для производства косметических средств;

- к обстоятельствам, которые могут усиливать вероятность смешения товарных знаков потребителем, и, следовательно, приводить к выводу о сходстве до степени смешения при оценке сходства товарных знаков, можно отнести (в том числе): высокую различительную

способность товарного знака с более ранним приоритетом; известность товарного знака с более ранним приоритетом; длительность пребывания на рынке товарного знака с более ранним приоритетом; высокую репутацию товарного знака с более ранним приоритетом на рынке и др.;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств приобретения товарными знаками с более ранним приоритетом высокой различительной способности, известности, высокой репутации в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- напротив, правообладатель, компания «Байерсдорф АГ», - мировой лидер по производству средств по уходу за кожей. Портфолио «Байерсдорф АГ» включает множество наименований продукции под брендами «Nivea», «Nivea Men», «Eucerin»;

- с учетом известности компании «Байерсдорф АГ» и её продукции во всем мире, включая Россию, а также отсутствия известности компании «Аквафор НН» и ее товаров 03 класса МКТУ, продукция, маркированная товарным знаком № 375704В будет восприниматься потребителями как новая линейка продукции специальных дерматологических препаратов и средств по уходу за кожей от известного производителя.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатка статьи из сети Интернет «Что такое эфирное масло» https://www.doloterra.com/ru_RU/what-is-an-essential-oil [3];

- распечатка статьи из сети Интернет «Способы и технологии производства эфирных масел» <https://www.aromashka.ru/sposoby-i-tehnologii-proizvodstva-efirnyh-masel> [4];

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 375704В.

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

С учетом даты расширения на территорию Российской Федерации (12.04.2019) оспариваемого знака по международной регистрации №375704В 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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. 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. 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.

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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Данная норма не конкретизирует понятие “заинтересованное лицо” и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 №300-ЭС21-11315 по делу №СИП-932/2019). Согласно возражению, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленными ему товарными знаками (1-2), в связи с чем оспариваемая регистрация не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание наличие судебного спора между правообладателем и лицом, подавшим возражение, касающегося досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных знаков (1-2) (см. решение Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2021 по делу №СИП-530/2020 (далее – решение Суда). В соответствии с упомянутым решением Суда лицом, подавшим возражение, было доказано использование знака (1) в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, средства для ухода за кожей косметические; средства косметические», знака (2) в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла; мыла жидкие; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; препараты для гигиенических целей,

относящиеся к категории парфюмерно-косметических; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические».

Резюмируя все вышеизложенные факты в совокупности, коллегия приходит к выводу о том, что мнение лица, подавшего возражение, о наличии сходства до степени смешения оспариваемого знака с противопоставленными ему товарными знаками (1-2), а также о возможности нарушения исключительных прав на принадлежащие ООО «Аквафор НН» товарные знаки (1-2), является достаточным основанием для признания его заинтересованным лицом.

Предоставление правовой охраны знаку «AQUAFOR» по международной регистрации №375704В оспаривается ввиду ее несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего лицом, подавшим возражение, были противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №520808 (1) и №386515 (2).

Противопоставленный товарный знак «**AQUAPHOR**» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**АКВАФОР**» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

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

Единственным индивидуализирующим элементом оспариваемого знака является словесный элемент «AQUAFOR». В противопоставленных товарных знаках (1-2) содержится тождественный словесный элемент «AQUAFOR» (1), а также его транслитерация буквами русского алфавита – «АКВАФОР», что свидетельствует об очевидном сходстве оспариваемого и противопоставленных товарных знаков (1-2), несмотря на отдельные отличия, касающиеся графического исполнения знака (2). При этом, графические отличия оспариваемого и противопоставленного знака (1) признаются несущественными.

Сходство знаков в отзыве не оспаривается.

В отношении анализа однородности товаров, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, было установлено следующее.

Товары 03 класса МКТУ «soap» («мыло») оспариваемого знака представляют собой родовую позицию по отношению к товарам 03 класса МКТУ «мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие» знака (1), товарам 03 класса МКТУ «мыла; мыла жидкие; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие», что свидетельствует об их однородности.

Товары 03 класса МКТУ «средства для ухода за кожей косметические; средства косметические» знаков (1-2) однородны товарам 03 класса МКТУ «cosmetics» («косметика») оспариваемой регистрации. Сравнимые виды товаров имеют одинаковое косметическое назначение, а также могут иметь совместные условия производства и реализации.

Согласно положениям ГОСТа 32048-2013 пункт 2.102 «Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и определения» парфюмерно-косметическая продукция - это вещества или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека, в том числе на кожу, волосяной покров, ногти, губы, зубы с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или их защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними. К парфюмерно-косметической продукции относятся, в том числе: духи, крема, средства для ногтей (лак, средства по уходу за ногтями), лосьоны, мыла, шампуни.

Анализ вышеизложенной информации позволяет сделать вывод об однородности товаров 03 класса МКТУ «perfumery products» (парфюмерная продукция), а также товаров 03 класса МКТУ «мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические» знаков (1-2). Упомянутые виды товаров, согласно вышеприведенному ГОСТу 32048-2013 относятся к продукции парфюмерно-косметической и, следовательно, могут происходить из единого источника происхождения, реализовываться совместно в отношении одного круга потребителей.

Однородность вышеупомянутых товаров 03 класса МКТУ оспариваемой и противопоставленных регистраций (1-2) правообладателем не оспаривается. Вместе с тем, в отзыве содержится мнение об отсутствии однородности товаров 03 класса МКТУ

«essential oils» (“эфирные масла”) знака по международной регистрации №375704В по отношению ко всем товарам 03 класса МКТУ знаков (1-2). Коллегия не может согласиться с приведенным мнением по следующим причинам.

Вопреки доводам правообладателя, сравниваемые виды товаров могут быть произведены одним лицом. В частности, в сети Интернет была выявлена информация о совместном производстве на одном предприятии, как эфирных масел, так и косметической продукции (см., например, <https://стикс.пф/page/about-us>, <https://productcenter.ru/producers/14081/siberina-naturalnaia-kosmietika>, <https://productcenter.ru/producers/29827/aromashka> и т.д.)

Коллегия усматривает одинаковые каналы реализации упомянутой продукции (см. <https://kosmetika-proff.ru/>, <https://zarstvo.su/>, <https://goldapple.ru/> и т.д.).

Эфирные масла могут выступать в качестве компонентов косметической продукции (см., например, <https://www.evatrade.ru/articles/komponenty-efirnyh-masel/>, <https://www.pharmacosmetica.ru/information/vidy-masel-i-ih-funkcii-v-kosmetike.html>, <https://live-cat.livejournal.com/350732.html> и т.д.).

Кроме того, эфирные масла и косметическая продукция могут иметь совместное применение. Так, эфирные масла могут быть добавлены потребителем самостоятельно в косметическую продукцию (например, кремы, тоники, скрабы, маски) с целью добиться определенного эффекта (например, улучшения цвета кожи, заживления кожи, для антивозрастного эффекта и т.д.) (см. <https://aromadvice.wordpress.com/2020/06/19/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE/>, <https://www.passion.ru/beauty/domashnyaya-kosmetika/efirnye-masla-dlya-lica-89748.html> и т.д.),

С учетом всей вышеизложенной информации, коллегия приходит к обоснованности доводов возражения об однородности товаров 03 класса МКТУ «essential oils» (“эфирные масла”) оспариваемого знака и товаров 03 класса МКТУ «мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические» знаков (1-2).

В отношении анализа однородности товаров оспариваемой и противопоставленных регистраций (1, 2), коллегия учитывала, что вероятность смешения сравниваемых знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров, в отношении которых действуют сравниваемые регистрации. 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 (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых знаков, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров 03 класса МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения сравниваемых знаков обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленных знаков (1-2) и об однородности вышеуказанных, является достаточным основанием для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №375704В требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Следует отметить, что известность компании “Байерсдорф АГ” не снимает высокой степени сходства сравниваемых знаков, а также однородности вышеприведенных товаров. Кроме того, в распоряжение коллегии не было представлено материалов об использовании правообладателем оспариваемого товарного знака, что привело бы к его высокой известности и узнаваемости среди потребителей.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.04.2022, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №375704В недействительным в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.