

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 06.12.2017, поданное ООО «Хендэль», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №634001, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2016717201 с приоритетом от 17.05.2016 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.10.2017 за №634001 в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «АВРОРА», Москва (далее – правообладатель).

В соответствии с данными Госреестра 13.02.2018 внесены изменения в перечень товаров 03 класса МКТУ оспариваемой регистрации (по заявлению правообладателя от 26.12.2017).

Titan Gel

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №634001 представляет собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «Titan» и

«Gel» (неохраняемый элемент), выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Роспатент 06.12.2017 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товара и изготовителя товаров и ввиду нижеследующего:

- лицо, подавшее возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, осуществляло активную деятельность по производству, реализации и рекламе интимного геля-лубриканта для мужчин под обозначением «Titan Gel», в связи с чем данная продукция стала известна потребителю и ассоциируется с лицом, подавшим возражение;

- товары, производимые лицом, подавшим возражение, под обозначением «Titan Gel», относятся к косметической продукции, поскольку согласно Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» от 23.09.2011 косметика интимная является парфюмерно-косметической продукцией; согласно ГОСТу 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия» средства для интимной гигиены отнесены к моющей гигиенической косметической продукции; согласно свидетельству ТС о государственной регистрации продукция интимный гель-лубриканта «Titan Gel» относится к косметической продукции;

- товары, производимые лицом, подавшим возражение, и товары 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака однородны, поскольку соотносятся как род-вид, имеют схожие условия реализации (продаются в аптеках);

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что при оценке однородности товаров следует учитывать, что в отношении товаров широкого потребления, таких как косметические и гигиенические изделия, применяется более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения. Вероятность смешения в данной ситуации является более высокой;

- при этом, несмотря на то, что ряд позиций, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, содержат уточнения о том, что они не относятся к средствам интимной гигиены, это не исключает возможность признания их однородными;

- оспариваемый товарный знак включает в себя словесный элемент «Gel», который переводится как «гель» (гель - косметическое желеобразное средство, предназначенное для разных целей). Вместе с тем, оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении широкой группы товаров 03 класса МКТУ, не являющихся гелями, например, диски, салфетки, платки влажные, ресницы искусственные и т.д.. В связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака в отношении товаров, не обладающих желеобразной формой (кремы, спреи, бальзамы, дезодоранты, вата, бумага и т.д.) способна ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товара;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака «Titan Gel» по свидетельству №643001, что обуславливается сведениями указанными выше, а также поданной заявкой № 2016739778 на регистрацию товарного знака «Titan Gel» в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №634001 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Распечатки с сайта ФИПС сведений о товарном знаке по свидетельству №634001;

2. Информация по заявке № 2016739778 «Titan Gel»;

3. Распечатки словарно-справочных источников информации, содержащие значения слов «gel», «гель»;

4. Распечатка из сети Интернет статьи «Гель или крем что лучше – какая разница в составе»;

5. Распечатки страниц ГОСТа 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая общая. Общие технические условия»;
6. Протокол испытаний №774/15 от 20.02.2015 на соответствие требованиям безопасности интимного геля-лубриканта для мужчин «Titan Gel» серии TANTRA;
7. Протокол испытаний № 06-20601 от 17.02.2015 на проведение испытаний интимного геля-лубриканта для мужчин «Titan Gel» серии TANTRA;
8. Свидетельство Таможенного Союза о государственной регистрации № RU.77.99.29.001.E.004543.03.15 от 10.03.2015 интимного геля-лубриканта для мужчин «Titan Gel» серии TANTRA в качестве косметического средства для интимной гигиены;
9. Договор поставки № ЛЭ - 05-02/2015 от 05.02.2015, заключенный между ЗАО «Лаборатория ЭМАНСИ» и ООО «Хендэль», и приложения к нему (дополнительное соглашение, спецификации, товарные накладные);
10. Договором № 03/01-15 от 22.01.2015, заключенный между ООО «Хендэль» и ООО «АнтрэДизайн», о разработке базового дизайна для интимного геля-лубриканта для мужчин «Titan Gel» серии TANTRA и приложения к нему;
11. Договору № 04/02/2015 от 26.02.2015, заключенный между ООО «Хендэль» и ООО «Типография Этикор», о разработке и поставке коробок для интимного геля-лубриканта для мужчин «Titan Gel» и приложения к нему;
12. Выборка договоров поставки, заключенных между ООО «Хендэль» и третьими лицами, о передаче в собственность косметических средств, в том числе интимного геля-лубриканта для мужчин «Titan Gel» серии TANTRA, и приложения к ним;
13. Контракт № 1/16 от 13.01.2016, заключенный между ООО «Албеа РУС» и ООО «Хендэль», о продаже пластиковых туб с индивидуальной печатью «Titan Gel» покупателю в лице ООО «Хендэль», и приложение к нему;
14. Договор № 0117/2015 от 21.12.2015 о размещении контекстной рекламы в сети Интернет, заключенный между ООО «Хендэль» и ИП Елисеевым Павлом Владимировичем и приложение к нему;
15. Договор оказания услуг № 0046 от 16.02.2016, заключенный между заказчиком в лице ООО «Хендэль» и ИП Сидоровой Елены Алексеевны, по предоставлению в пользование сайта для оформления заказов;

16. Договор № 17/11-2015 от 19.11.2015, заключенный между заказчиком в лице ООО «Хендэль» и ООО «Репутации», о предоставлении услуг SERM (Search Engine Reputation Management) с целью устранения негативных отзывов о продукции гель-лубрикант «Titan Gel» в результатах поисковой выдачи Yandex.ru и Google.ru, и приложения к нему;

17. Договор № 11/01/2016 возмездного оказания услуг от 11.01.2016, заключенный между заказчиком в лице ООО «ХЕНДЭЛЬ» и ООО «Студия дизайна и рекламы», и приложения к нему

18. Распечатки с сайтов www.hendel.pro, www.avito.ru сведений о продукции гель-лубрикант «Titan Gel».

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №634001, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, документально подтвердило использование обозначения «Titan gel» в отношении производства и реализации конкретного товара - интимного геля-лубриканта для мужчин. Производство и реализация иных товаров под обозначением «Titan Gel» материалы возражения не содержат. В связи с указанным нет оснований считать, что потребители способны ассоциировать с лицом, подавшим возражение, любые косметические товары под обозначением «Titan Gel»;

- наименование компании ООО «Хэндель» также никаким образом не ассоциируется с обозначением «Titan gel» (что подтверждается сведениями с сайта ООО «Хэндель»);

- с целью бесконфликтного сосуществования товарных знаков правообладателя и лица, подавшего возражение, по заявлению правообладателя в перечень товаров 03 класса МКТУ оспариваемой регистрации, были внесены изменения, касающиеся исключения из перечня товаров, которые препятствовали бы регистрации товарного знака по заявке №2016739778, поданной на имя лица, подавшего возражение, в отношении товара «интимный гель-лубрикант для мужчин». Вместе с тем, правообладатель считает, что основанием для подачи настоящего возражения, по мнению лица, подавшего возражение, является подача заявки №2016739778;

- продукция лица, подавшего возражение, представляют собой товары узкого направления, которые не однородны косметическим товарам, оспариваемой регистрации, данный факт подтверждается решение СИП от 13 февраля 2015 года № С01-488/2014 по делу № СИП-33/2014;

- правообладатель полагает, что материалы возражения не являются исчерпывающими для доказательства несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Также отсутствуют документы, касающиеся производства геля - лубриканта после мая 2016 года;

- по мнению правообладателя, обозначение «Titan» не обладает различительной способностью. При поиске в сети Интернет было выявлено значительное количество компаний, использующих это обозначение для продажи и производства косметических и лекарственных средств, без регистрации. Кроме того, существует большое количество зарегистрированных товарных знаках, включающих словесный элемент «Titan». Использование различными хозяйствующими субъектами одного и того же обозначения способно нивелировать его различительную способность, поскольку потребителя не будут его воспринимать как относящееся к одному источнику происхождения. Соответственно, возможность введения потребителей в заблуждение в этом случае иногда снижается вплоть до ее отсутствия;

- товары «косметика, парфюмерные изделия, эфирные масла, лосьоны, для волос, средства косметические для лица и тела» и товары «гель-лубрикант» не являются однородными, поскольку имеют разные каналы реализации и круг потребителей, разные потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения) и вид материала, из которого они изготовлены, товары не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми и не могут быть отнесены к одному и тому же источнику происхождения.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №634001.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

19. Распечатки с сайта лица, подавшего возражение, сведений о ООО «Хэндель» и выпускаемой продукции;

20. Распечатки из сети Интернет сведений о продукции «Titan Gel»;

21. Распечатки из сети Интернет сведений по словесному элементу «Titan»;

22. Распечатки из сети Интернет сведений по словесному элементу «Gel».

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

С учетом даты приоритета (17.05.2016) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №634001 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 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).

Поступившее возражение подано ООО «Хендэль», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо осуществляет деятельность в области производства и реализации косметической продукции (интимный геле-лубрикант), которая однородна товарам 03 класса МКТУ оспариваемой регистрации, под обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком. Также им подана заявка №2016739778 на регистрацию товарного знака «Titan Gel» в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ

Titan Gel

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №634001 представляет собой словесное обозначение, включающее слова «Titan» и «Gel» (неохраняемый элемент), выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Поскольку на дату (14.02.2018) рассмотрения возражения в Госреестр 13.02.2018 внесены изменения в перечень товаров 03 класса МКТУ оспариваемой регистрации, то анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении следующих товаров:

- парфюмерные изделия, в виде гелей, за исключением лубрикантов интимного назначения; косметика, в виде гелей, за исключением лубрикантов интимного назначения; зубные пасты в виде гелей; косметика для ухода за телом, в виде гелей, за исключением препаратов для интимной гигиены; косметика и средства для гигиены, в виде гелей, за исключением препаратов для интимной гигиены; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности, за исключением препаратов для интимной гигиены, в виде гелей; препараты для бритья в виде гелей; препараты для ванн косметические в виде гелей; препараты немедицинские для ухода за телом, в виде гелей, за исключением препаратов для интимной гигиены, кожей, волосами, губами, ногтями, ресницами, бровями, зубами; гели, лосьоны, в виде гелей, для ухода за телом, кожей, волосами, ногтями, зубами, за исключением используемых для медицинских целей, за исключением препаратов для интимной гигиены; средства косметические для лица и тела, в виде гелей; средства косметические для ухода за волосами, кожей, ногтями, телом, повышающие упругость груди, в виде гелей, за исключением препаратов для интимной гигиены; средства для похудения немедицинские, в виде гелей; средства немедицинские гигиено-косметические, за исключением препаратов для интимной гигиены, в виде гелей; спреи, в виде гелей, для кожи местного применения для использования в немедицинских целях, за исключением препаратов для интимной гигиены; спреи для тела, используемые в качестве дезодорантов и парфюмерии, в виде гелей, за исключением препаратов для интимной гигиены; спреи косметические освежающие для кожи, в виде гелей, гели для волос; спреи освежающие ароматизированные, в виде гелей, за исключением препаратов для интимной гигиены; средства немедицинские для косметического ухода за волосами, в виде гелей; средства немедицинские для массажа тела, за исключением препаратов для интимной гигиены, в виде гелей; средства очищающие

для личного пользования, в виде гелей; средства против борьбы с морщинами на лице для наружного применения, в виде гелей; средства по уходу за кожей против морщин в виде гелей, маски косметические, в виде гелей; маски косметические для лица, в виде гелей; препараты и вещества депиляционные, в виде гелей за исключением препаратов для интимной гигиены; препараты коллагеновые для косметических целей, в виде гелей, за исключением препаратов для интимной гигиены; препараты солнцезащитные, в виде гелей; гели для ванн и душа, не для медицинских целей; гели для кожи, ускоряющие, усиливающие, продлевающие загар; гели для косметического использования, за исключением препаратов для интимной гигиены; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей и интимной гигиены; гели для тела немедицинские, за исключением препаратов для интимной гигиены; гели после загара; дезодоранты и антиперспиранты для личного пользования для человека или для животных, в виде гелей; освежители для полости рта, не для медицинских целей, в виде гелей; ароматизаторы воздуха, в виде гелей; средства для снятия макияжа жидкие косметические, в виде гелей; препараты для удаления грима, в виде гелей; шампуни, в виде гелей; бумага влажная косметическая пропитанная гелем; диски, салфетки, платки влажные, пропитанные гелем; очищающие салфетки влажные одноразовые с чистящими химическими веществами или составами для личной гигиены, за исключением салфеток для интимной гигиены, пропитанные гелем; косметика декоративная, в виде гелей, за исключением лубрикантов интимного назначения; вещества красящие для косметических целей, в виде гелей, за исключением лубрикантов интимного назначения; одеколоны, духи и парфюмерно-косметические изделия, в виде гелей; средства для мытья, тонирования, окрашивания, обесцвечивания, укладки и перманентной завивки волос в виде гелей; средства для осветления кожи в виде гелей; сыворотки для кожи немедицинские в виде гелей

Согласно доводам лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака, включающего словесный элемент «Gel», в отношении зарегистрированных товаров 03 класса МКТУ, не обладающих гелеобразной

формой (например, кремы, спреи, бальзамы, дезодоранты, вата, бумага и т.д.) способна ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товара.

Анализ товаров 03 класса МКТУ оспариваемой регистрации (указанных выше), показал, что перечень товаров, после внесенных изменений, включает различные виды парфюмерно-косметической продукции в виде гелей или пропитанной гелем, в связи с чем отсутствует способность введения потребителя в заблуждение относительно свойств товара и, следовательно, в данной части оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В возражении также указано, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В отношении указанного довода коллегия отмечает следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации значение слов, входящих в состав оспариваемого товарного знака следующее:

- Titan - в переводе с английского языка на русский язык означает 1. миф. бог солнца; 2. титан, гигант; 3. астр. Титан;
- Gel – гель (см. словари на сайте <https://dic.academic.ru/>).

С учетом указанной выше семантики, оспариваемый товарный знак не несет в себе информации, ложной или способной ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров под сходным обозначением иного лица, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между товарами и предшествующим производителем.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Согласно материалам [6-9], начиная с февраля 2015 года, продукция косметическая: интимный гель-лубрикант для мужчин, маркируемая обозначением «Titan Gel», производилась по заказу лица, подавшего возражение, Закрытым акционерным обществом «Лаборатория ЭМАНСИ».

В 2015 году продукция прошла испытания на соответствие требованиям безопасности [6,7], а также была внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования в качестве косметического средства для интимной гигиены. На продукцию выдано Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.29.001.Е.004543.03.15 от 10.03.2015 [8].

По заказу лица, подавшего возражение, был разработан дизайн продукции интимного геля-лубриканта для мужчин «Titan Gel» и изготовлена его упаковка (коробки и пластиковые тубы) [10, 11].

Представленные материалы [12] показывают, что, начиная с 2015 года, данная продукция поставлялась заявителем для реализации различным организациям во многие города России, например: ООО «РЕМЕДИО ПРО», ООО «ПРЕМИУМ ТОРГ»; ООО «БИЗНЕС ПАРТНЕР» (Москва); ООО «ФАВОРИТ» (г. Подольск); ООО «СИТИОПТ», ООО «СИБЛАР», ООО «ИМПУЛЬС (г. Новосибирск); ООО «ЭКСПОТРЕЙД», ООО «ИНТЕРНЕТ ТОРГ» (Санкт-Петербург); ООО «Ультра» (г.Чебоксары); ООО «Доставим» (г.Волжский, Волгоградская обл.) и др. Указанное свидетельствует о достаточно большой территории реализации товаров лица, подавшего возражение, маркированных обозначением «Titan Gel».

В накладных [7] отражены объемы продаж продукции «интимный гель-лубрикант для мужчин «Titan Gel» за 2015, 2016 гг. различным организациям, так, например, ООО «БИЗНЕС ПАРТНЕР» (Москва) в мае 2015 года было реализовано продукции на сумму 1 956380 руб., в июне 2015г. на сумму 3 036750 руб., в июле 2015г на сумму 1 240000 руб., в августе 2015г. – на сумму 877500 руб., в сентябре 2015г. – на сумму 1 560000 руб., в октябре 2015г. – на сумму 1 788720 руб., в ноябре 2015г. – на сумму 1 088000 руб., в декабре 2015 – на сумму 1 600000 руб., что свидетельствует о достаточно больших и регулярных поставках продукции.

Товары лица, подавшего возражение, сопровождаемые заявленным обозначением, до даты подачи заявки рекламировались в сети Интернет, например, в поисковой системе Google [14], на сайтах заявителя и Avito (при этом коллегия учитывала, что сайт avito является интернет-сайтом для размещения объявлений о товарах и услугах от частных лиц и компаний, занимающий второе место в мире и первое в России среди онлайн-классифайдов) [18], а также на зарубежных сайтах – различных порталах Вьетнама и Турции [17].

Учитывая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета товарного знака по свидетельству №634001 производило товары «интимный гель-лубрикант для мужчин» под обозначением, тождественным с оспариваемым товарным знаком. При этом известность, как самого лица, подавшего возражение, так и производимых товаров создает у российского потребителя устойчивую ассоциативную связь между указанными товарами и лицом, подавшим возражение.

Согласно ГОСТу 31696-2012 [5] продукция заявителя «гели для интимной гигиены» относятся к косметической гигиенической продукции. Указанное также подтверждается Свидетельством о регистрации продукции [8], в котором указано, что интимный гель-лубрикант для мужчин «Titan Gel» соответствует техническому регламенту «Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно косметической продукции» и разрешен для производства в качестве косметического средства для интимной гигиены.

С учетом изложенного, продукция, производимая лицом, подавшим возражение, маркируемая обозначением «Titan Gel», относится к товарам 03 класса МКТУ «косметическая продукция».

Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, относятся к родовой категории товаров «парфюмерно-косметические товары». При этом, несмотря на то, что некоторые позиции товаров оспариваемой регистрации скорректированы «за исключением лубрикантов интимного назначения», они по-прежнему относятся к одной родовой категории товаров «парфюмерно-косметические».

Таким образом, товары, производимые лицом, подавшим возражение, и указанные в перечне оспариваемой регистрации, относятся к одному роду товаров «парфюмерно-косметические», имеют одно назначение (косметическо-гигиеническое), один круг потребителей (взрослое население) и один рынок сбыта (розничная сеть, Интернет-магазины), в связи с чем существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному лицу.

Коллегией принят во внимание тот факт, что оспариваемый товарный знак и маркировка товаров лица, подавшего возражение, являются тождественными и предназначены для индивидуализации товаров широкого потребления, повседневного спроса, что повышает вероятность смешения товаров, маркируемых ими в гражданском обороте.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №634001 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в оспариваемой регистрации, противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерной.

Ссылка правообладателя на решение СИП от 13 февраля 2015 года № С01-488/2014 по делу № СИП-33/2014, не может быть учтена в рамках данного дела, поскольку факты, установленные этим решением, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого настоящего возражения. Предметом рассмотрения судебной инстанции был другой товарный знак («ВИТАПЛАН»), при этом стороны данного спора не являлись участниками рассмотрения настоящего возражения.

Довод правообладателя относительно того, что словесный элемент «Titan» не обладает различительной способностью, поскольку используется многими хозяйствующими субъектами в отношении косметических и лекарственных средств, не может быть признан убедительным, поскольку представленные им распечатки из сети Интернет датированы датой их распечатки и не являются архивными данными. В то же время наличие различительной способности словесного элемента «Titan» в отношении товаров 03 класса МКТУ было установлено экспертизой при регистрации товарного знака «TITAN GEL» по свидетельству №634001 на имя правообладателя.

В отношении довода правообладателя о наличие большого количества зарегистрированных товарных знаках, включающих словесный элемент «Titan», следует отметить, что им не приведены сведения о наличие таких товарных знаках. Кроме того, делопроизводство по каждому делу ведется отдельно с учетом всех обстоятельств дела.

Что касается довода правообладателя относительно того, что в возражении отсутствуют документы, касающиеся производства геля - лубриканта после мая 2016 года, то следует отметить следующее. Правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №634001 оценивается на дату его приоритета (17.05.2016), в связи с чем документы, показывающие деятельность лица, подавшего возражение, после даты приоритета оспариваемой регистрации, не требуются.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.12.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №634001 недействительным полностью.