

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 товарному знаку по свидетельству № 794338, поданное ООО «АКВАФОР НН», г. Нижний Новгород (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**AQUAPHOR**» с приоритетом от 20.02.2020 по заявке № 2020708385 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.01.2021 за № 794338 в отношении товаров 03 и 05 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя компании «Байерсдорф АГ», Германия (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 794338 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]. 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 в отношении товаров 03 класса МКТУ «средства косметические, средства для ухода за кожей косметические», что идентично товарам 03 класса МКТУ «продукты косметические нелечебные» оспариваемого товарного знака, а также соотносится с товарами 05 класса МКТУ «дерматологические препараты и средства для ухода за кожей» оспариваемого знака. Сравниваемые товары имеют общее назначение (косметика, лечебная косметика, уходовая косметика за кожей, лечебная уходовая косметика за кожей, продукты космецевтики), круг потребителей (люди, имеющие косметические проблемы с кожей), условия сбыта (в одних и тех же магазинах, в одних и тех же отделах магазинов, соседствуют на полках), одних и тех же производителей, что свидетельствует об их однородности. Товары 05 класса МКТУ «дерматологические препараты и средства для ухода за кожей» - это те же шампуни, крема, сыворотки для кожи, только с каким-либо дополнительно

заявленным производителем эффектом (см., н-р, <https://libredeirn.ru/collections/vitarninv-dermatoloRv-professional/>, https://m.onlinetrade.ru/catalogue/lechebnye_krema_mazi_balzamylosony_i_laki-c4037/antipapillom/naznachenie—ukhod_za_kozhey.html);

- 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 товарному знаку по свидетельству № 794338 недействительным полностью.

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 товарного знака №794338 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 «продукты косметические нелечебные» и «дерматологические препараты и средства для ухода за кожей», в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 794338;

- 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 товарного знака, поскольку никаких иных доказательств направленности интереса на последующее использование оспариваемого обозначения в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ представлено не было;

- правообладатель не отрицает сходства оспариваемого товарного знака с товарными знаками (1-2). Однако, правообладатель полагает, что однородность товаров 05 класса «дерматологические препараты и средства для ухода за кожей» оспариваемого знака и товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых действуют знаки (1-2) лица, подавшего возражение, может быть поставлена под сомнение;

- товары 05 класса МКТУ «дерматологические препараты и средства для ухода за кожей» отличаются по назначению, кругу потребителей, условиям сбыта;

- данные товары относятся к лекарственным препаратам, назначаемым врачом, и включены в 05 класс МКТУ, объединяющий фармацевтические изделия, медицинские препараты и другие товары для медицинских целей. Примерами таких товаров могут служить лекарственные дерматологические препараты, назначаемые врачом, например, для лечения псориаза, себореи и экземы;

- законодательством Российской Федерации предъявляются особые требования к процессу производства и обороту таких товаров. В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», производство лекарственных средств относится к лицензируемым видам деятельности, на осуществление которых требуется специальное разрешение. Особый статус товаров, относящихся к категории «дерматологические препараты и средства для ухода за кожей», подтверждается иным назначением, чем у косметических средств, относящихся к 03 классу МКТУ;

- основным назначением товаров «дерматологические препараты и средства для ухода за кожей» является медицинское, лечебное воздействие на пораженные участки кожи. Средства косметические, средства для ухода за кожей косметические предназначены для устранения косметических дефектов, а также для улучшения внешности человека;

- потребителями оспариваемых товаров 05 класса МКТУ выступают люди, имеющие особые потребности кожи, кожные заболевания, подлежащие лечению и наблюдению врача дерматолога;

- вопреки доводам лица, подавшего возражение, сравниваемые товары имеют разные места реализации. Косметические средства являются товарами широкого потребления и продаются в косметических магазинах, а также в отделах «парфюмерия и косметика» супермаркетов;

- товары 05 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, имеют специализированный круг потребителей и продаются преимущественно в аптеках;

- при выборе таких товаров потребитель проявляет большую осмотрительность, поскольку приобретает их по назначению врача дерматолога в специализированных учреждениях – аптеках;

- 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»;

- товары, реализуемые под товарным знаком «Eucerin», представляют собой дерматологические препараты для кожи с особыми потребностями. Согласно информации с официального сайта <https://www.myeucerin.ru/>, данные препараты и средства для кожи продаются исключительно в аптеках. Уполномоченным дистрибьютором «Eucerin» является сеть аптек «Здравсити»;

- 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 №794338 будет восприниматься потребителями как новая линейка продукции специальных дерматологических препаратов и средств по уходу за кожей от известного производителя.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 794338.

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

С учетом даты (20.02.2020) приоритета оспариваемого товарного знака 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. ООО «Аквафор НН» ссылается на 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 товарному знаку «**AQUAPHOR**» по свидетельству №794338 оспаривается ввиду несоответствия произведенной регистрации 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» (2), 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.

Следует согласиться с доводами возражения, об однородности товаров 03 класса МКТУ «продукты косметические нелечебные» оспариваемого товарного знака с товарами 03 класса МКТУ «средства для ухода за кожей косметические; средства косметические» знаков (1-2). Однородность данных видов товаров обусловлена отнесением их к одной родовой группе – продукты косметические, которые могут быть произведены одним лицом и реализовываться совместно.

Однородность упомянутых выше товаров 03 класса МКТУ правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем, товары 03 класса МКТУ “средства для ухода за кожей косметические; средства косметические” противопоставленных знаков (1-2) однородны и по отношению к товарам 05 класса МКТУ “дерматологические препараты и средства для ухода за кожей” оспариваемого товарного знака.

Как правомерно указано правообладателем, дерматологические препараты и средства, относящиеся к 05 классу МКТУ, представляют собой лечебные товары. Вместе с тем, сравниваемые упомянутые выше виды товаров 03 класса МКТУ «средства для ухода за кожей косметические; средства косметические» знаков (1-2), а также товары 05 класса МКТУ «дерматологические препараты и средства для ухода за кожей» оспариваемого знака могут быть произведены на одном предприятии с применением одинаковых технологий (например, предприятии по производству кремов, мазей, бальзамов и т.д.) (см., например, <http://molpromline.ru/katalog/krem/>, <https://www.mazi.ru/>, <https://vertex.spb.ru/production/> и т.д.), в их основе может быть использовано одно и то же сырье. Кроме того, коллегия усматривает возможность совместной реализации сравниваемых видов товаров (например, средства, предназначенных для ухода за кожей и средства для лечения пораженных участков кожи могут лежать рядом на полках в аптеках, магазинах, см., например, <https://366.ru/>, <https://gorzdrav.org/> и т.д.). При этом, для покупки упомянутых товаров не требуется рецепт врача. Сравнимые виды товаров характеризуются взаимодополняемостью, возможностью реализации в отношении одного круга потребителей, проявляющих заботу о коже, покровах тела. Таким образом, товары 03 класса МКТУ “средства для ухода за кожей косметические; средства косметические” противопоставленных знаков (1-2) однородны и по отношению к товарам 05 класса МКТУ “дерматологические препараты и средства для ухода за кожей” оспариваемого товарного знака.

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, 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 ему знаков (1-2) и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №794338 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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. Сведения относительно товаров “Eucerin”, выпускаемых правообладателем, не относятся к существу рассматриваемого спора.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.04.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №794338 недействительным полностью.