

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.11.2020, поданное АО «Нэфис Косметикс» - (Казанский химический комбинат имени М.Вахитова (мыловаренный и свечной завод №1 бывших Крестовниковых)), г.Казань (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №743810, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака по свидетельству №743810 с приоритетом от 27.09.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.01.2020 по заявке №2019748446 на имя Акционерного общества «Апрель», г. Самара (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.11.2020 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №743810 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 и пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- по мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №743810 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ предоставлена в нарушение пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку он способен ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя таких товаров, а также сходен до степени смешения с графическим произведением, права на которое у лица, подавшего возражение, возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- обозначения, принадлежащие лицу, подавшему возражение, являются сходными с оспариваемым товарным знаком;

- сравниваемые обозначения представляют собой лицевые части упаковок продукции (стирального порошка). Как правило, такие обозначения, как и этикетки, включают большое количество различных элементов (включая неохранные элементы);

- сходство оспариваемого товарного знака с обозначениями, принадлежащие лицу, подавшему возражение, обусловлено сходным композиционным решением и расположением сходных и совпадающих элементов, расположением по центру в сочетании синего и красного цветов крупных фонетически и графически сходных словесных элементов «ABSMAX» и «BiMAX», почти идентичной цветовой гаммой, наличием фонетически и семантически тождественных и графически сходных словесных элементов «АUTOMAT», внешней формой, графическим и смысловым сходством изобразительных элементов (стилизованного изображения ткани и стилизованного изображения разноцветных атомов);

- товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары, в отношении которых используются

противопоставленные обозначения (средства для стирки, стиральный порошок, которые также относятся к 03 классу МКТУ), характеризуются высокой степенью однородности и могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения;

- продукция лица, подавшего возражение, серии «BiMAX», в частности «BiMAX COLOR», является известной российскому потребителю;

- АО «Нэфис Косметикс» - крупнейший российский производитель бытовой химии и косметической продукции. Компания основана в 1855 году, входит в топ-3 лидеров по производству и реализации средств для стирки, моющих и чистящих средств. Основные бренды: «AOS», «BiMAX», «Sorti», «Биолан», «Я Родился», «Завод Братьев Крестовниковых», «Целебные травы», «Лесная полянка», «Free Time». Производственный комплекс расположен в городе Казань. Продукция реализуется в магазинах бытовой химии и универсамах по всей территории Российской Федерации, Казахстана, Беларуси и стран СНГ;

- лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло деятельность по производству и реализации на территории Российской Федерации средств для стирки (стиральных порошков) в упаковках, сходных с оспариваемым товарным знаком;

- реализация произведенной продукции осуществляется лицом, подавшим возражение, путем заключения договоров поставки с различными торговыми сетями;

- реализация товаров лица, подавшего возражение осуществлялась в значительных объемах в различных регионах России, в том числе через такие крупные торговые сети, как «Лента», «Магнит», «Дикси», «Перекресток», «Верный», «Метро», «Монетка» и др.;

- продукция «BiMAX» неоднократно удостоивалась наград, в том числе, по результатам общенационального голосования «НАРОДНАЯ МАРКА» (ежегодная премия доверия потребителей, которая представляет собой одну из самых значимых на отечественном рынке систем оценки известности брендов и уровня доверия к ним

покупателей) бренд «BiMAX» признан МАРКОЙ № 1 в категории «Стиральный порошок (Гель\Капсулы);

- реализация продукции осуществляется во многих федеральных округах и субъектах Российской Федерации;

- продукция, маркированная обозначениями, принадлежащими лицу, подавшему возражение, была широко представлена на российском рынке до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также представлена в настоящее время. За счет длительного использования обозначения и широкой территории реализации данная продукция явным образом ассоциируется в сознании потребителя именно с компанией АО «Нэфис Косметикс», а не с правообладателем - АО «Апрель»;

- указанное обстоятельство также подтверждается результатами социологического исследования, проведенного АНО «Левада Центр»;

- также, лицо, подавшее возражение, отмечает, что 02.06.2015 по служебному заданию был разработан и сдан дизайн лицевой части упаковки для стирального

порошка, в том числе «BiMAX Color Automat» -



;

- 27.10.2017 по служебному заданию от 13.10.2017 был разработан и сдан дизайн лицевой части упаковки для стирального порошка «BiMAX» серии IQ Smart,



в том числе «BiMAX Color» -

;

- лицом, подавшим возражение, осуществлялась реализация средств для стирки с использованием дизайнов лицевой части упаковки, разработанных по приведенным выше служебным заданиям;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные дизайны упаковок обладают высокой степенью внешнего сходства, производят сходное общее зрительное впечатление, имеют совпадающие характерные черты;

- указанное подтверждается также экспертным заключением Союза дизайнеров России от 05.11.2019, в котором установлено наличие признаков копирования/имитации дизайнов стирального порошка «Вімах» правообладателем оспариваемого товарного знака;

- кроме того, с учетом характера выполнения сравниваемых обозначений (дизайнов упаковок) и их высокой степени сходства, у лица, подавшего возражение, есть основания полагать, что регистрация оспариваемого товарного знака содержит признаки недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, поскольку, как было указано выше, его продукция давно известна на российском рынке, широко рекламировалась, в связи с чем, могла быть известна правообладателю оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №743810 недействительной в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Распечатка сведений с сайта <http://www.nefco.ru/>;
2. Копии документов, подтверждающие разработку дизайна упаковок;
3. Копии документов, подтверждающие реализацию продукции;
4. Сведения об объемах продаж по номенклатуре «BiMAX Color» за 2017-2019гг.;
5. Рекламные материалы;
6. Копии документов, подтверждающих участие в выставках;
7. Копии наград, дипломов, сертификатов, распечатки страниц сайта <https://www.nai-odnayamarka.ru/> и копия письма ООО «Народня марка»;
8. Распечатки страниц сайтов <http://www.nefco.ru/>, <https://brandwiki.rii/brands/chemical/biinax.html> о бренде «BiMAX»;

9. Отчет по исследованию АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» по результатам опроса, проведенного с 18 по 28 сентября 2020 г.;

10. Копия экспертного заключения Союза Дизайнеров России от 15.11.2019;

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемое обозначение само по себе не несет в себе информации, ложной или способной ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, вместе с тем, способность обозначения ввести потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации с другим производителем, основанной на предшествующем опыте, следовательно, для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров под сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем;

- правообладателем оспариваемого товарного знака является АО «Апрель», ОАО ПКК «Весна» использует знак на основании лицензионного договора;

- в целях расширения линейки продукции и продвижения бренда в 2019 году ОАО ПКК Весна было решение создать дизайн упаковки стирального порошка. Была осуществлена разработка трех дизайнов: для цветного белья, против пятен и для белого белья;

- в дальнейшем было принято решение осуществить регистрацию прав на товарные знаки. При этом в ФГБУ Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС) был осуществлен автоматизированный поиск тождественных и/или сходных до степени смешения комбинированных обозначений, который не выявил тождественных и/или сходных до степени смешения комбинированных обозначений, принадлежащих лицу подавшему возражение;

- в результате поиска было выявлено три товарных знака со словесным элементом «BiMAX», принадлежащих лицу, подавшему возражение. Однако, при проведении экспертизы не было противопоставлено ни одного знака;

- оспариваемый товарный знак не является имитацией представленных в возражении упаковок, поскольку не является ни тождественным, ни сходным с ними до степени смешения;

- словесные элементы оспариваемого товарного знака - «ФОРМУЛА ЗАЩИТЫ ЦВЕТА, ABS ABSOLUT BALANCE SYSTEM, EXPERT, ДЛЯ ЦВЕТНОГО БЕЛЬЯ, AUTOMAT, MAX,COLOR» и словесные элементы противопоставленных упаковок: «Сила цвета, AUTOMAT, BIMAX, COLOR»; «IQ, SMART, 7 АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ, BIMAX, COLOR, AUTOMAT» - имеют в своем составе разное количество слов, разные слова, разное количество слогов, разный качественный и количественный состав букв, разный качественный и количественный состав звуков;

- обладающие различительной способностью словесные элементы оспариваемого товарного знака - не являются сходными до степени смешения по фонетическому признаку со словесными элементами, представленных в возражении обозначений, как каждый по отдельности, так и в их совокупности;

- словесные элементы оспариваемого товарного знака не являются сходными до степени смешения со словесными элементами представленных в возражении обозначений по визуальному критерию, ввиду визуальных различий входящих в их состав букв и слов, различного расположения в композициях образцов;

- наличие на упаковке продукции правообладателя обозначения «ABS» слова «тах» не может быть признано нарушением прав лица, подавшего возражение, на товарные знаки со словесным элементом «BiMAX», поскольку в обоих случаях представляет собой описательную характеристику продаваемого товара, не подлежащую правовой охране;

- комиссия специалистов Автономной Некоммерческой Организации «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований «Судебный эксперт» пришла к выводу о том, что словесные обозначения «BIMAX» и «ABS тах» не являются

тождественными, не являются сходными до степени смешения, кроме того, сравниваемые обозначения не являются сходными по графическому признаку;

- лицо, подавшее возражение, не предоставило соответствующих доказательств того, что оспариваемый товарный знак будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров;

- продукция АО «Нэфис Косметикс» продается в упаковках старого дизайна и сегодня на территории России. Подтверждением является факт контрольной закупки стирального порошка BИMAX в г. Пермь. Кроме того, стиральные порошки серии Bimax в различных дизайнах продолжают реализовывать интернет магазины, в том числе OZON;

- указанное косвенно свидетельствуют о невозможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, поскольку возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его производителем невозможно при одновременной реализации на рынке товаров серии BИMAX, производителя АО «Нэфис Косметикс» в различных дизайнах;

- в период с 10 января 2020 по 22 января 2020 года Лабораторией социологической экспертизы Федерального социологического центра Российской Академии Наук (РАН) был произведен социологический опрос, в котором сделан вывод о том, что подавляющее большинство потребителей полагают, что товары под обозначением «ABS max» и товары в серии упаковок «BИMAX» производятся разными компаниями. Кроме того, подавляющее большинство респондентов отмечают, что могут однозначно отличить обозначение «ABS max» от обозначений на серии упаковок «BИMAX», то есть не воспринимают одни обозначения за другие;

- отсутствие стойкой ассоциации в сознании потребителей между товаром и его производителем подтверждается также отчетом независимого исследовательского агентства MAGRAM Market Research;

- документы, представленные с возражением, не доказывают возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим

производителем, не подтверждают интенсивность и длительность использования, а также известности обозначений на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака;

- представленное с возражением экспертное заключение Союза дизайнеров от 05.11.2019 года не является доказательством, подтверждающим копирование ранее созданного авторского дизайна;

- сравниваемые образцы являются самостоятельными объектами авторского права, носят творческий характер, обладают оригинальностью и уникальностью;

- довод, приведенный в возражении, о недобросовестности правообладателя и злоупотреблении правом ничем не подтвержден.

Таким образом, в отзыве правообладателя изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №743810.

К отзыву были приложены следующие материалы:

- 11. План график по проект стиральные порошки от 28.01.2019;

- 12. Трудовой договор № 5705пд от 01.07.2003 с дизайнером Ермолаевым Д.А.,
Должностная инструкция ДМ 046-18 от 29.05.2018;

- 13. Бриф задание на разработку дизайна, Концепция дизайна, утвержденная генеральным директором от 05.06.2019;

- 14. Заключение комиссии специалистов по результатам лингвистического исследования АНО «Судебный эксперт»;

- 15. Доказательства реализации продукции серии ВІМАХ в разных дизайнах и сейчас;

- 16. Заключение по результатам социологического опроса Лаборатории социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН, Пояснительная записка к CD-диску, пояснительная записка к протоколу осмотра доказательств – оригинал;

- 17. Аналитический отчет по результатам in-hall test, и рецензия независимого исследовательского агентства полного цикла MAGRAM Market Research;

- 18. Заключение специалистов ООО НИЦ «Столичный эксперт».

На заседании коллегии, состоявшемся 12.02.2021, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные пояснения на отзыв, в которых приводятся аргументы, опровергающие доводы отзыва. К пояснениям прилагалась рецензия ВЦИОМ на подготовленные АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» отчеты по итогам исследования представлений потребителей о сходстве/различии обозначений со словесными элементами «ViMAX» и «ABSMAX», проведенных с 18 по 28 сентября 2020 на 2 л. [19].

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

С учетом даты приоритета (27.09.2019) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Как следует из требований 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.

Исходя из пункта 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.

Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующие произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

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

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №743810 представляет собой



комбинированное обозначение «» в виде вертикально ориентированного прямоугольника белого цвета (этикетки), в центре которого расположен словесный элемент «ABSMAX», выполненный буквами латинского алфавита, где словесная часть «ABS» выполнена в синем цвете оригинальным шрифтом, а часть «MAX» - в красном цвете стандартным шрифтом. При этом по центру словесной части «ABS» расположен синий горизонтально ориентированный прямоугольный элемент, на фоне которого расположены словесные элементы «ABSOLUT BALANCE SYSTEM», выполненные стандартным мелким шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Под буквой «S» словесного элемента «ABS» расположен элемент «®». Ниже, под словесным элементом «ABS», на фоне красного параллелограмма расположен словесный элемент «EXPERT», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, под которым находятся словесные элементы «ДЛЯ ЦВЕТНОГО БЕЛЬЯ», выполненные стандартным шрифтом в две строки буквами русского алфавита синего цвета. Над словесным элементом «MAX» расположен словесный элемент «AUTOMAT»,

выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. Под словесным элементом расположен словесный элемент «COLOR», выполненный буквами сиреневого, голубого, зеленого, желтого и красного цветов латинского алфавита. В левой верхней части этикетки размещен белый прямоугольник с голубым контуром со скругленными углами, внутри которого расположено стилизованное изображение куба, на гранях которого находятся элементы «3» и «D» и под которым расположены словесные элементы «ФОРМУЛА ЗАЩИТЫ ЦВЕТА», выполненные буквами русского алфавита сиреневого цвета в две строки. В правом верхнем углу этикетки расположены: стилизованный элемент в виде дуги сиреневого цвета, сужающийся в левую сторону и расширяющегося – в правую и стилизованное изображение разноцветного атома. В нижней части этикетки находится стилизованное изображение цветных тканей, брызг разного цвета, справа от которых размещены изобразительные элементы более мелкого размера в виде стилизованных обозначений стиральной машины и ручной стирки. Знак выполнен в красном, синем, белом, голубом, зеленом, оранжевом, желтом, сиреневом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.



Противопоставленное обозначение [1] представляет собой вертикально ориентированный прямоугольник белого цвета (этикетку), в центре которого расположен словесный элемент «BiMAX», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, где словесная часть «Bi» выполнена в красном цвете, а часть «MAX» - в синем цвете. Над буквой «X» словесной части «MAX» расположен словесный элемент «АВТОМАТ», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. Под словесным элементом «BiMAX» расположен словесный элемент «COLOR», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита голубого, сиреневого, красного, желтого и зеленого цветов, под которым расположен стилизованный изобразительный элемент в виде рубашек разного цвета. В верхней части этикетки, ближе к правому краю,

расположены словесные элементы «Сила цвета», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. В левом верхнем углу этикетки расположен элемент в виде дуги зеленого цвета, сужающийся в правую сторону и расширяющийся - в левую, а также стилизованное изображение в виде разноцветного атома. В нижней части обозначения выполнено стилизованное изображение ткани желтого, оранжевого, красного, голубого и зеленого цветов, имитирующее воду. Обозначение выполнено в белом, красном, синем, голубом, зеленом, оранжевом, желтом, черном и сиреневом цветовом сочетании.



Противопоставленное обозначение [2] представляет собой вертикально ориентированный прямоугольник белого цвета (этикетку), в центре которого расположен словесный элемент «BiMAX», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, где словесная часть «Bi» выполнена в красном цвете, а часть «MAX» - в синем цвете. Под словесным элементом «BiMAX» расположен словесный элемент «COLOR», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита голубого, сиреневого, красного, желтого и зеленого цветов, под которым расположен словесный элемент «АУТОМАТ», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. В верхней правой части обозначения внутри круга зеленого цвета расположен элемент «iQ», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, справа от которого находится словесный элемент «SMART», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита зеленого цвета, под которым расположены элементы «7 АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ», выполненные в две строки более мелким шрифтом буквами русского алфавита сиреневого и синего цветов. Левый верхний угол выполнен в зеленом цвете таким образом, что образуется скругленная (дугообразная) часть. Справа от указанного элемента размещено стилизованное изображение атома. В нижней части обозначения

расположено стилизованное изображение ткани желтого, оранжевого, красного, зеленого цветов, имитирующее воду, справа от которого расположены стилизованные изображения рубашки и кристалликов (брызг). Обозначение выполнено в белом, красном, синем, голубом, зеленом, оранжевом, желтом и сиреневом цветовом сочетании.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Из имеющихся в деле материалов следует, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначениями, которые в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, использовались лицом, подавшим возражение, в гражданском обороте для индивидуализации товаров для стирки. Кроме того, в возражении указывается на нарушение принадлежащего АО «Нэфис Косметикс» авторских прав на обозначения, сходные до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание наличие спора о столкновении прав на средства индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности АО «Нэфис Косметикс» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №743810.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №743810 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая

способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Анализ представленных материалов показал следующее.

АО «Нэфис Косметикс» - крупнейший российский производитель бытовой химии и косметической продукции. Компания основана в 1855 году, входит в топ-3 лидеров по производству и реализации средств для стирки, моющих и чистящих средств. Основные бренды: «AOS», «BiMAX», «Sorti», «Биолан», «Я Родился», «Завод Братьев Крестовниковых», «Целебные травы», «Лесная полянка», «Free Time».

Производственный комплекс расположен в городе Казань. Продукция реализуется в магазинах бытовой химии и универсамах по всей территории Российской Федерации, Казахстана, Беларуси и стран СНГ.

В настоящее время АО «Нэфис Косметикс» занимает лидирующие позиции во всех ключевых сегментах рынка бытовой химии. По итогам 2017 года компания занимает вторую позицию на российском рынке средств для мытья посуды и третью на рынках стиральных порошков и порошкообразных чистящих средств. Всего выпускается более 400 наименований продукции, в том числе стиральный

порошок «BiMAX COLOR»



Так, до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, осуществляло деятельность по производству и реализации на территории Российской Федерации средств для стирки (стиральных порошков) в

упаковках с использованием этикеток



Из представленных документов [3, 4] следует, что реализация продукции

осуществляется в значительных объемах в различных регионах России, в том числе через такие крупные торговые сети, как «Лента», «Магнит», «Дикси», «Перекресток», «Верный», «Метро», «Монетка» и другие еще с 2015 года путем заключения договоров поставки, как с федеральными торговыми сетями, так и с различными региональными компаниями.

Продукция лица, подавшего возражение, широко рекламировалась о чем свидетельствуют представленные за 2017-2019 гг. рекламные материалы (каталоги продукции, рекламные листовки) [5].



Кроме того, продукция под обозначениями представлялась лицом, подавшим возражение в различных выставках (на выставке «HouseHoldExpo», место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», работа выставки: 27.02.2019-01.03.2019; на выставке «METRO EXPO 2019», работа выставки 20-22.03.2019) [6].

За время своего существования стиральный порошок «BiMAX 100 ПЯТЕН АВТОМАТ» был отмечен многочисленными наградами, например: премия общенационального голосования «НАРОДНАЯ МАРКА» (ежегодная премия доверия потребителей, которая представляет собой одну из самых значимых на отечественном рынке систем оценки известности брендов и уровня доверия к ним покупателей), где обозначение «BiMAX» признан «Маркой №1 в России» в категории «Стиральный порошок (Гель\Капсулы). Диплом премии в области потребительской химии ChemiCos Unique за средства для стирки (порошкообразные и жидкие), 2019 год. На 5-й международной специализированной выставке товаров бытовой химии, гигиены и косметики - от сырья до конечного продукта «Бытхимэкспо 2003» продукция средство моющее синтетическое жидкое универсальное «BIMAX COLOR» и средства моющие синтетические порошкообразные серии «BiMax» отмечены дипломами I и II

степени соответственно в конкурсе «Лучшая продукция товаров бытовой химии, средств гигиены и косметики - 2003». На 8-й международной специализированной выставке «Бытхимэкспо 2006» лицо, подавшее возражение с продукцией средства моющие синтетические порошкообразные серии «BiMax Professional» Automat (Famili, Fresh, Baby, Color) объявлен победителем в конкурсе «Лучшая продукция товаров бытовой химии, средств гигиены и косметики – 2006. Продукция средство моющее «BIMAX COLOR» AUTOMAT синтетическое универсальное в 2011 году награждена дипломом всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» как финалист конкурса за достижение высоких результатов в улучшении качества и безопасности отечественных товаров (продукции и услуг). Средство моющее синтетическое порошкообразное универсальное «BIMAX COLOR AUTOMAT» награждено дипломом лауреата в номинации «Промышленные товары для населения» (Лучшие товары Респ. Татарстан 2011) [7].



При этом, коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с обозначениями (этикетками)



, поскольку сравниваемые обозначения обладают сходным композиционным решением и расположением сходных и совпадающих элементов (вверху расположены стилизованные изображения разноцветных атомов, внизу расположены стилизованные изображения ткани), расположением по центру в сочетании синего и красного цветов крупных фонетически и графически сходных словесных элементов «ABSMAX» и «BiMAX», почти идентичной цветовой гаммой, наличием фонетически и семантически тождественных и графически сходных

словесных элементов «АВТОМАТ» и «COLOR», внешней формой, графическим и смысловым сходством изобразительных элементов, относящихся к стирке, чистоте белья, схематических изображений, используемых при стирке белья, а также, как было указано, стилизованного изображения ткани и стилизованного изображения разноцветных атомов.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Таким образом, совокупность представляемых с возражением документов свидетельствует о том, что продукция лица, подавшего возражение с этикетками



, введенная в гражданский оборот задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, реализовывалась в больших объемах, активно продавалась и рекламировалась по всей России, в виду чего, указанная продукция приобрела известность у российского потребителя, что может являться причиной введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 03 класса МКТУ.

Указанное подтверждается результатами социологического исследования, проведенного АНО «Левада Центр» [9], согласно которому, в частности, большинство потребителей (71%) средств для стирки белья воспринимают



обозначения и , как в целом сходные по внешнему виду. Потребители указывали: на сходство цветовой гаммы (79%), на одинаковое графическое исполнение букв «А», «В», словесных элементов «МАХ», слов

«ABSMAX» и «BiMAX», выполненных одинаковым латинским шрифтом (33%), на сходное выполнение словесных элементов «ABSMAX» и «BiMAX» крупными буквами латинского алфавита одинаковым шрифтом в красно-синем цветовом сочетании (31%), на центральное расположение словесных элементов «ABSMAX» и «BiMAX» (31%), на одинаковое расположение изобразительных элементов в верхней и нижней частях обозначений (20%) и другое.

Кроме того, большинство опрошенных потребителей (63%) воспринимают средства для стирки белья под сравниваемыми обозначениями как товары, принадлежащие одной компании или компаниям, которые связаны между собой.

Значительная часть потребителей (47%) допускают возможность перепутать при покупке товары под тестируемыми обозначениями, а именно приобрести



продукцию под обозначением



Представленные правообладателем материалы [14-18] не опровергают указанное выше.

Так, в представленном заключении комиссии специалистов по результатам лингвистического исследования АНО «Судебный эксперт» [14] анализируются словесные обозначения «ABSMAX» и «BiMAX», а не обозначения в целом, то есть упаковки. Кроме того, данное заключение проводилось специалистами в области лингвистики и филологии, а не специалистами в области интеллектуальной собственности. Также, в данном заключении отмечено, что сравниваемые

словесные обозначения имеют четыре тождественных звука и два сходных. Помимо этого, сравниваемые словесные элементы имеют семантические совпадения, обусловленные тождественными частями «MAX».

Заключение по результатам социологического опроса Лаборатории социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН [16] также не может быть принято во внимание, поскольку содержит некорректные и наводящие вопросы, которые приводят опрашиваемого к выбору определенного варианта ответа, например, «Вы можете отличить данное обозначение, при этом

демонстрируется карточка , от обозначений ,



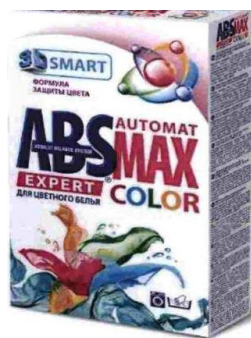
; «По Вашему мнению, товары под данным обозначением



производятся той же самой компанией, которая выпускает товары



в какой-либо из данных упаковок, то есть в этой части исследования оспариваемое обозначение не являлось его предметом.



При демонстрации упаковки , были заданы, также, наводящие вопросы, которые приводят опрашиваемого к выбору определенного варианта ответа, например, («Можете ли Вы отличить элементы оформления данной



упаковки от элементов оформления данной упаковки или нет по следующим параметрам (внешний вид, цветовая гамма, фирменный стиль)?»; «Как



Вы полагаете, данная упаковка и данная упаковка принадлежат одной линейке товаров одного производителя или нет?», кроме того, в данном исследовании анализировалось обозначение, которое имеет отличия от оспариваемого товарного знака.

Аналитический отчет по результатам in-hall test [17] не может быть учтен, поскольку характеризуется малой выборкой респондентов и географией исследования (один город).

Рецензия независимого исследовательского агентства полного цикла MAGRAM Market Research [17] также не может быть принята во внимание, поскольку рецензия не соотносится с представленным с возражением социологическим исследованием [9] по названию и указанным в рецензии процентным показателям.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, также, представило рецензию

ВЦИОМ [19], в которой подтверждается отсутствие существенных недостатков в социологическом исследовании [9].

Заключение специалистов ООО НИЦ «Столичный эксперт» [18] содержит вывод о нарушении порядка проведения судебной экспертизы, что не соотносится с заключением Союза дизайнеров России [10], которое не является судебным.

В соответствии с изложенным, можно сделать вывод о том, что АО «Нэфис Косметикс» с 2015 года, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака, осуществляет производство и реализацию средств для стирки, однородных товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №743810, в связи с чем, у потребителей может возникнуть представление о принадлежности продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, лицу подавшему возражение.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №743810 произведена с нарушением положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Из представленных с возражением документов следует, что 02.06.2015 по служебному заданию был разработан и сдан дизайн лицевой части упаковки для

стирального порошка, в том числе «BiMAX COLOR AUTOMAT» -



27.10.2017 по служебному заданию от 13.10.2017 был разработан и сдан дизайн лицевой части упаковки для стирального порошка «BiMAX» серии IQ Smart,



в том числе «BiMAX COLOR» - .

Правообладателем также в 2019 году было решено создать дизайн упаковки стирального порошка. Была осуществлена разработка трех дизайнов: для цветного белья, против пятен и для белого белья [11-13].

Однако, данные доводы не могут быть приняты во внимание, поскольку разработка дизайна была осуществлена позже создания объекта авторского права лица, подавшего возражение, которое возникло в 2015 году.

Кроме того, указанное не опровергает выводы сделанные выше о том, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с объектом авторского права.

Изложенное подтверждается также экспертным заключением Союза дизайнеров России от 05.11.2019 [10], в котором установлено наличие признаков копирования/имитации дизайнов стирального порошка «Вімах» и содержатся, в частности, выводы о том, что сходные идентифицирующие признаки представленных к сравнению объектов, определяющих их восприятие и узнавание, убедительно превышают различающиеся, кроме того, предлагаемые к сравнению упаковки настолько схожи концептуально и графически, что, учитывая идентичный состав содержимого, вполне возможно представить их как два варианта оформления одной брендовой линейки продуктов. Равным образом две сравниваемые серии могут быть восприняты как два суббренда одного зонтичного бренда. Результатом такого сходства может быть введение в заблуждение потребителя.

Таким образом, у коллегии имеются основания для вывода о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку противоречит требованиям пункта 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, с учетом длительности осуществления лицом,

подавшим возражение, хозяйственной деятельности по производству продукции для стирки с использованием в качестве индивидуализации товара этикеток



, , коллегия усматривает, что данные этикетки приобрели узнаваемость и репутацию у российских потребителей, в связи с чем, оспариваемая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и услуг на основании пункта 3 и пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку произведена на имя лица, не имеющего отношения к АО «Нэфис Косметикс».

Помимо указанного, лицо, подавшее возражение, ссылается на несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 10 Кодекса, статьи 10 bis Парижской Конвенции.

Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2020 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №743810 недействительным полностью.