

**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), рассмотрела возражение, поступившее 09.10.2020, поданное компанией «Beiersdorf AG» (Байерсдорф АГ), Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №375704В (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «AQUAPHOR» с датой территориального расширения от 16.05.2019 на Российскую Федерацию произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №375704В в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ на имя заявителя.

Роспатентом 24.07.2020 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №375704В в отношении части товаров 05 класса МКТУ "химические продукты санитарного назначения, фармацевтические препараты и препараты, дезинфицирующие средства". В отношении всех товаров 03 класса МКТУ и

остальной части товаров 05 классов МКТУ знаку по международной регистрации №375704В было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации.

В предварительном решении от 25.11.2019 было указано, что знак по международной регистрации №375704В в отношении всех товаров 03 класса МКТУ и части товаров 05 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с:

- товарными знаками «**АКВАФОР**» по свидетельству №386515 (1) с приоритетом от 20.03.2008 и «**AQUAPHOR**» по свидетельству №520808 (2) с приоритетом от 24.12.2012, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "АКВАФОР НН", г. Нижний-Новгород в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- товарным знаком «**AQUAPHOR**» по свидетельству №649287 (3) с приоритетом от 15.03.2017, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Аквафор", Санкт-Петербург в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не заинтересован в регистрации международного знака для части товаров 03 класса МКТУ "*washing and bleaching substances*" (вещества для стирки и отбеливания);

- согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2020 по делу № СИП-530/2020 действие товарных знаков по свидетельствам №№ 386515, 520808 было досрочно прекращено для части товаров 03 класса МКТУ в связи с его неиспользованием;

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№386515, №520808 действует в отношении товаров 03 класса МКТУ,

относящихся к чистящим средствам, которые не являются однородными части товаров 03 класса МКТУ "*perfumery products, cosmetics, essential oils, soap*" (парфюмерные изделия, косметически средства, эфирные масла, мыло), указанных в перечне международной регистрации № 375704В, поскольку они являются товарами различного вида, имеют иное назначение, отсутствует возможность взаимозаменяемости либо взаимодополняемости товаров;

- заявитель является всемирно известным производителем парфюмерно-косметической и гигиенической продукции;

- обозначение «AQUAPHOR» было зарегистрировано на имя заявителя в США (товарный знак № 198807 с приоритетом от 26.05.1925) и с тех пор активно используется компанией Байерсдорф АГ для маркировки мазей, средств по косметическому уходу, которые продаются во многих странах мира;

- международная регистрация № 375704В была подана на регистрацию для товаров 3 и 5 классов МКТУ 50 лет назад 15.01.1971 г., и в настоящее время охраняется более чем в 35 странах мира;

- крем под обозначением «AQUAPHOR» производится заявителем (<http://ru.qwe.wiki/wiki/Aquaphor>).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №375704В, в том числе, в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ, а именно: "*perfumery products, cosmetics, essential oils, soap*" (парфюмерные изделия, косметически средства, эфирные масла, мыло).

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие материалы:

- копия решения от 18.09.2020 по делу № СИП-530/2020 (1);
- аффидевит и копии свидетельств знаков принадлежащих заявителю (2).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (16.05.2019) территориального расширения международного знака правовая база оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 требованиями подпункта 2 пункта 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 том числе в соответствии с международным договором 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).

Знак «AQUAPHOR» по международной регистрации №375704В является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «chemical products for sanitary purposes, pharmaceutical drugs and preparations, plasters, surgical dressings, disinfectants» (химические продукты санитарного назначения, фармацевтические препараты и препараты, пластыри, хирургические повязки, дезинфицирующие средства), скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ «perfumery

products, cosmetics, essential oils, soap» (парфюмерные изделия, косметически средства, эфирные масла, мыло).

Противопоставленные экспертизой товарные знаки «**АКВАФОР**» (1) , «**AQUAPHOR**» (2) «**AQUAPHOR**» (3), выполнены заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартными шрифтами. Правовая охрана знакам (1, 2) предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ. Правовая охрана знаку (3) предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными за счет фонетического тождества словесных элементов «AQUAPHOR» и «AQUAPHOR»/«АКВАФОР» и графического сходства заявленного обозначения и знаков (2, 3). Вывод о сходстве сопоставляемых обозначений заявителем не оспаривается.

Относительно анализа однородности товаров 03, 05 классов МКТУ, приведенных в перечне сравниваемых обозначений, коллегия указывает следующее.

На этапе экспертизы заявитель отказался от предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №375704В в отношении части товаров 05 класса МКТУ «*plasters, surgical dressings*» («пластыри, повязки хирургические»), в связи с чем противопоставленный товарный знак (3) снимается в качестве противопоставления.

На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2020 по делу № СИП-530/2020 правовая охрана товарному знаку (1) была досрочно прекращена в отношении товаров 03 класса МКТУ ««амбра [парфюмерия]; аэрозоль для освежения полости рта; бруски для бритья [антисептики]; вазелин косметический; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; вещества ароматические [эфирные масла]; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для усов; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для личного пользования; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные;

изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; карандаши для бровей; карандаши косметические; квасцы алюминиевые [антисептики]; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; ладан; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; материалы клейкие для косметических целей; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; пасты, порошки зубные; пемза; пероксид водорода для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для завивки волос; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для похудения косметические; препараты для удаления грима; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; пудра гримерная; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос [депилятории]; средства для ухода за

кожей косметические; средства косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие для косметических целей; средства туалетные против потения; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; шампуни; экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]».

Таким образом, правовая охрана товарного знака (1) действует в отношении товаров 03 класса МКТУ «абразивы; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; баллоны с воздухом под давлением для уборки и удаления пыли; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вещества ароматические для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; вещества ароматические для напитков [эфирные масла]; вещества ароматические для отдушивания белья; воск для белья; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски сапожные или обувные; древесина ароматическая; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; кизельгур для полирования; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для белья; красители для воды в туалете; крахмал [аппрет]; кремы, воски для кожи; крокус [абразивный материал]; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; мыла для оживления оттенков тканей; наждак; палочки фимиамные; пасты для полирования; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания] тканей; препараты для полирования или придания блеска; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты химические бытовые для



оживления красок при стирке белья; пыль алмазная [абразив]; растворы для очистки; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для отбеливания; составы для кожи полировальные; составы для окуривания ароматическими веществами; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для выведения пятен; средства для придания блеска листьям растений; средства для чистки обуви; средства косметические для животных; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шампуни для мытья комнатных животных; шкурка стеклянная; щелок содовый».

На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2020 по делу № СИП-530/2020 правовая охрана товарному знаку (2) была досрочно прекращена в отношении товаров 03 класса МКТУ «амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гели для душа; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для человека; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедр; масла эфирные из лимона;

масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла жидкие; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные: мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки ватные для косметических целей; пасты зубные, порошки зубные; пемза; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; препараты для завивки волос; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей, составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства вяжущие для косметических целей: средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос, депилятории; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против поения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; шампуни; экстракты

цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]».

Таким образом, правовая охрана товарного знака (2) действует в отношении товаров 03 класса МКТУ «абразивы; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вакса, гуталин; вар сапожный; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; воск для белья; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для животных; древесина ароматическая; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; кизельгур для полирования; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для белья; красители для воды в туалете; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; кремы для кожи, воски для кожи; кремы для полирования; крокус красный для полирования; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; мыла для оживления оттенков тканей; наждак; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для полирования; препараты для придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; препараты для чистки

обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты отбеливающие для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворы для очистки; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки, сода для чистки; соли для отбеливания; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для придания блеска листьям растений; средства для ухода за обувью; средства косметические для животных; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шампуни для мытья комнатных животных; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок содовый».

Приведенный выше перечень товаров 03 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1, 2) позволяет констатировать, что все они относятся к родовым понятиям «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, средства для ухода за животными и обувью».

Испрашиваемые товары 03 класса МКТУ «парфюмерия, косметика, эфирные масла, мыло» относятся к препаратам парфюмерно-косметическим и гигиеническим.

Таким образом, сопоставляемые товары 03 класса МКТУ следует признать неоднородными, поскольку они отличаются по роду-виду товаров, имеют разное назначение, продаются на разных полках в магазинах и в разных отделах, имеют разных потребителей.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение в отношении товаров 03 класса МКТУ «парфюмерия, косметика, эфирные масла, мыло» не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 09.10.2020, отменить решение Роспатента от 24.07.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №375704В в отношении товаров 03 класса МКТУ «perfumery products, cosmetics, essential oils, soap», товаров 05 класса МКТУ «chemical products for sanitary purposes, pharmaceutical drugs and preparations, disinfectants».**