

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2014, поданное ООО «Булгари коммерс», Москва и «Солвекс - козметични продукти» ООД, Болгария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №495139, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012705093 с приоритетом от 24.02.2012 зарегистрирован 29.08.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №495139 в отношении товаров 03, 07, 11, 12, 16, 21 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Аквалининг Групп», Москва.

На основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 25.02.2014 за №РД0142425, исключительное право на товарный знак по свидетельству №495139 передано ООО «Аквалининг Центр», Москва (далее - правообладатель). Указанные сведения опубликованы 25.03.2014.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2014 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №495139 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Булгари коммерс» и «Солвекс - козметични продукти» ООД (SOLVEKS - KOZMETITCHNI PRODUKTI OOD) ведут совместную деятельность в области производства и дальнейшей реализации конечному потребителю парфюмерно-косметической и гигиенической продукции, в том числе шампуней, красок для волос, масок, бальзамов и т.п., маркируемой товарным знаком «LUXOR» и имеют общие интересы в защите прав на указанные товарные знаки;

- ООО «Булгари коммерс» является правообладателем товарных знаков «LUXOR» по свидетельству №408318 и «LUXOR BARBER» по свидетельству №403725, ранее зарегистрированных на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- изначально регистрация товарных знаков была произведена на имя ООО «БРК-профессионал», а в дальнейшем в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки их правообладателем стала компания ООО «Булгари коммерс»;

- начиная с 2009 года ООО «БРК-профессионал» и ООО «Булгари коммерс» вводят в гражданский оборот на территории Российской Федерации различную парфюмерно-косметическую и гигиеническую продукцию, маркированную товарными знаками «LUXOR», «LUXOR BARBER» по свидетельствам №№ 408318, 403725, которая производится другим лицом, подавшим возражение - болгарской компанией «Солвекс – козметични продукти» ООД;

- компания «Солвекс - козметични продукти» ООД является известным болгарским производителем парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для ухода за кожей лица, рук, тела, для ухода за волосами, для ароматизации и гигиены человека, в том числе шампуней, красок для волос, масок, бальзамов, маркируемых товарным знаком «LUXOR»;

- по мнению лиц, подавших возражение, использование оспариваемого товарного знака при маркировке товаров 03, 21 классов МКТУ, относящихся к разным видам парфюмерно-косметической и гигиенической продукции и сопутствующих им, может привести к смешению товаров на рынке;

- таким образом, ООО «Булгари коммерс» и «Солвекс - козметични продукти» ООД являются заинтересованными лицами при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «LUXOR» по свидетельству №495139;

- сравниваемые товарные знаки «LUXOR», «LUXOR BARBER» по свидетельствам №408318, №403725 и «LUXOR» по свидетельству №495139 являются сходными, либо тождественными;

- анализируя характер совпадающих частей сравниваемых товарных знаков, необходимо отметить, что они состоят и/или включают тождественный словесный элемент «LUXOR», что обуславливает однозначный вывод о наличии фонетического тождества/сходства между сравниваемыми товарными знаками;

- сравниваемые знаки включают семантически тождественный элемент «LUXOR», являющийся словарным словом, что обуславливает семантическое сходство знаков;

- словесный элемент «BARBER» (в переводе с английского языка означает «цирюльник, брадобрей, цирюльня»), включенный в противопоставленный товарный знак «LUXOR BARBER», в силу своего семантического значения косвенно характеризует товары, для маркировки которых предназначен товарный знак;

- поскольку сравниваемые товарные знаки выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, они создают одинаковое общее зрительное впечатление, производимое на потребителей;

- в силу изложенного сходство сравниваемых товарных знаков в целом не вызывает сомнения, и следовательно, велика опасность смешения товаров, и, как следствие, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные;

- правовая охрана товарным знакам по свидетельствам №408318, №403725 предоставлена для товаров 03 класса МКТУ, относящихся к категории парфюмерно-косметической и гигиенической продукции;

- согласно Советскому энциклопедическому словарю под редакцией А.М.Прохорова и словарю Википедия к парфюмерно-косметическим товарам традиционно относится парфюмерия, гигиеническая и декоративная косметика;

- таким образом, товары (средства для ухода за волосами; средства для окрашивания волос; лак для волос (аэрозоль); средства для перманентной завивки нейтрализующие; препараты для завивки волос; лосьоны для волос), указанные в перечне противопоставленных товарных знаков, однозначно подпадают под такие родовые понятия, как парфюмерно-косметическая и гигиеническая продукция, и соотносятся с ними как род-вид, поскольку непосредственно предназначены для ухода за кожей лица, рук, тела, для ухода за волосами, для ароматизации и гигиены человека;

- оспариваемый товарный знак действует в отношении иных видовых наименований позиций товаров 03 класса МКТУ, относящихся к категории парфюмерно-косметических;

- товары 03 класса МКТУ относятся к категории парфюмерной, гигиенической и косметической продукции, а товары 21 класса МКТУ оспариваемой регистрации представляют собой предметы для гигиенического, косметического и иного ухода за внешностью человека (для ухода за волосами, лицом и телом) и сопутствуют, дополняют друг друга при использовании и реализации;

- например, в наборах для ухода за волосами, телом можно встретить наряду с косметическими изделиями (например: лаком для волос, моющими средствами) такие товары как расчески, губки, дезодоранты, пудреницы и т.п., комплектность таких парфюмерно-косметических наборов может быть совершенно различной и включать любые товары 03, 21 классов МКТУ сравниваемых регистраций;

- покупателями товаров для красоты и здоровья, и сопутствующих им товаров, как правило, являются частные лица, а изделия реализуются через розничную сеть магазинов или по сети Интернет для одной и той же целевой аудитории, что делает опасность смешения товаров на рынке выше;

- таким образом, фактическое тождество сравниваемых товарных знаков, а также однородность товаров применительно к одной сфере деятельности (производство парфюмерно-косметических товаров) позволяет сделать вывод о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №495139 противоречит требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса;

- начиная с 2009 года ООО «Булгари коммерс» и «Солвекс - косметични продукти» ООД активно ведут деятельность в области производства и продвижения различной парфюмерно-косметической и гигиенической продукции, маркированной товарными знаками «LUXOR», «LUXOR BARBER» по свидетельствам №408318, №403725, которая поставлялась и поставляется на территорию Российской Федерации;

- в соответствии с Контрактом №2 от 06.07.2009 и дополнениями к нему №1 от 16.09.2009, №2 от 29.03.2010, №3 от 15.12.2010, №4 от 14.09.2011, №6 от 20.02.2013, №7 от 01.11.2013 «Солвекс - косметични продукти» ООД осуществляло выпуск продукции и поставляло ее в Российскую Федерацию компании ООО «Роял Косметике»;

- далее продукция вводилась в гражданский оборот посредством реализации компаниям ООО «БРК-профессионал», ООО «Булгари косметике»;

- 01.12.2013 был заключен контракт №2 между «Солвекс - косметични продукти» ООД и ООО «Булгари коммерс» на поставку продукции в Российскую Федерацию;

- в свою очередь ООО «Булгари коммерс» реализует косметическую продукцию, маркированную вышеназванными товарными знаками, различным российским компаниям;

- к возражению приложены документы о рекламе продукции, маркируемой товарными знаками «LUXOR», «LUXOR BARBER», в том числе в печатных изданиях, а также об участии компании ООО «Булгари коммерс» в выставке INTERSHARM, сертификаты соответствия, декларации соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения парфюмерно-косметической продукции, шампуней,

масок, пенок, лосьонов, красок для волос, бальзамов, косметических средств для ухода за волосами;

- таким образом, потребители, приобретая товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, вводятся в заблуждение относительно их производителя, ошибочно полагая, что это лицо связано с лицами, подавшими возражение, в то время как правообладателем товарного знака «LUXOR» является совершенно другая компания;

- также можно говорить о том, что регистрация товарного знака «LUXOR» по свидетельству №495139 должна рассматриваться, в том числе, и как акт недобросовестной конкуренции, поскольку согласно требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, к актам недобросовестной конкуренции относятся все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №495139 недействительным в отношении товаров 03 класса МКТУ «амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода туалетная; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для человека или для животных; депилятории; древесина ароматическая; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; карандаши для бровей; карандаши

косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; косметика; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; лаки для ногтей; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки ватные для косметических целей; палочки фимиамные; пасты, 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, туалетные принадлежности; препараты для интимной гигиены, препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для похудения косметические; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окулирования ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства вяжущие для косметических целей; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для животных; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция мятная [эфирное масло]» и товаров 21 класса МКТУ «волос для щеточных изделий; гребни для волос; губки туалетные; дезодораторы для индивидуального пользования; диспенсеры мыла; кисточки для бритья; мыльницы; несессеры для туалетных принадлежностей; нити зубные;

предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные; приборы для снятия макияжа; пудреницы; пульверизаторы для духов; пуховки для пудры; расчески; расчески электрические; устройства аэрозольные, за исключением медицинских; футляры для расчесок; щетки жесткие; щетки зубные; щетки зубные электрические; щетки туалетные; щеточки для бровей; щеточки для ногтей».

К возражению приложены следующие документы:

- копии свидетельств №№ 495139, 408318, 403725 [1];
- выписка из торгового реестра компании «Солвекс - косметични продукти» ООД [2];
- копия распечатки из словаря со значением слова «BARBER» [3];
- копии страниц из Советского энциклопедического словаря под редакцией А.М.Прохорова и распечатки из словаря Википедия с определением терминов косметика, парфюмерия, парфюмерно-косметические товары [4];
- решение Роспатента по заявке №2012717046 [5];
- решение Арбитражного суда города Москвы от 28.05.2014 и дополнительное решение от 14.11.2014 по делу № А40-180281/13 [6];
- копии контракта №2 от 06.07.2009 и дополнений к нему №1 от 16.09.2009, №2 от 29.03.2010, №3 от 15.12.2010, №4 от 14.09.2011, №6 от 20.02.2013, №7 от 01.11.2013 [7];
- копии инвойсов, документы, подтверждающие отгрузку товаров, финансовые документы [8];
- копии договора поставки товара №3 от 23.07.2009, договора поставки товара от 02.02.2010 с документами, подтверждающими их исполнение [9];
- копия контракта №2 от 01.12.2013 [10];
- копии договора поставки товара №1 от 01.01.2013 и договора обратной реализации товара №1 от 01.01.2013 [11];
- договор оптовой поставки №345 от 29.01.2013 [12];
- копии договоров оптовой поставки №7/14 от 13.01.2014 и №14/14 от 17.01.2014 [13];

- копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений парфюмерно-косметической продукции, шампуней, масок, пенки, лосьонов, красок для волос, масок, бальзамов, косметических средств для ухода за волосами, маркируемых товарными знаками «LUXOR», «LUXOR BARBER» за различные периоды времени [14];

- копии договора на участие компании ООО «Булгари коммерс» в выставке INTERSHARM и документов, подтверждающих его исполнение, список экспонентов, диплом выставки [15];

- фото парфюмерно-косметической продукции, шампуней, красок для волос, масок, бальзамов, маркируемых товарными знаками «LUXOR», «LUXOR BARBER» [16];

- реклама парфюмерно-косметической продукции и гигиенической продукции, маркируемой товарными знаками «LUXOR», «LUXOR BARBER», размещение рекламы в СМИ [17].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №495139, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- из приложенных к возражению документов следует, что ООО «Булгари коммерс» с 2012 года по настоящее время покупало продукцию болгарской фирмы «Солвекс - козметични продукти» ООД, а именно средства по уходу за волосами с маркировкой «ELEA PROFESSIONAL LUXOR COLOR», «ELEA PROFESSIONAL LUXOR HOME», «ELEA PROFESSIONAL LUXOR BARBER», используемые для профессионального применения, а затем реализовывало эти товары в Российской Федерации;

- однако «Солвекс - козметични продукти» ООД не является правообладателем товарных знаков по свидетельству №№408318, 403725 и не имеет лицензии (права) на использование этих товарных знаков;

- в свою очередь ООО «Булгари коммерс» не занимается производством товаров, для которых зарегистрированы принадлежащие ему товарные знаки по свидетельствам №№408318, 403725;

- следовательно, товарные знаки по свидетельствам №№408318, 403725 не используются по отношению к товарам 03 класса МКТУ, а, значит, не могут ввести в заблуждение потребителя в отношении их производителя;

- все контракты между «Солвекс - козметични продукти» ООД и ООО «Булгари коммерс» - это контракты между поставщиком товаров и их покупателем;

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются сходными, поскольку включают тождественный словесный элемент «LUXOR», однако действующее законодательство не предусматривает запрета на регистрацию на имя различных лиц тождественных или сходных товарных знаков в отношении неоднородных товаров;

- товары «Солвекс - козметични продукти» ООД, относящиеся к узкой видовой группе «косметические средства для ухода за волосами», предназначены для профессионального применения, не являются товарами широкого потребления, обладают специфическими свойствами, продаются в специализированных торговых учреждениях и предназначены для ограниченного круга потребителей, включая специалистов (профессионалов), которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли, что исключает возможность введения в заблуждение потребителей товаров в отношении производителя;

- данные товары не являются однородными товарам других видовых групп (декоративная косметика, косметические средства для ухода за телом, за лицом, за ногами, парфюмерной продукции, средств гигиены, товаров для ухода за зубами и полостью рта и другими), представленных в перечне товаров 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, так как они отличаются по функциональному назначению, видам материалов, из которых они изготовлены, условиям сбыта товаров, кругу потребителей;

- данные товары не являются взаимозаменяемыми для потребителя;

- кроме того, профессиональная косметика разработана для использования исключительно в кабинетных условиях (салонах) и направлена на проведение интенсивных коррекционных курсов для устранения эстетических недостатков

различного характера, купить ее можно только в специализированных магазинах для визажистов, косметологов и парикмахеров;

- изготовитель товаров для ухода за волосами не может быть конкурентом изготовителю парфюмерии, кометических средств для ухода за лицом, средств для ухода за телом, ногтями, декоративной косметики и гигиенических средств, тем более средств для интимной гигиены;

- товары 03 класса МКТУ «средства для ухода за волосами; средства для окрашивания волос; лак для волос (аэрозоль); средства для перманентной завивки нейтрализующие; препараты для завивки волос; лосьоны для волос» можно посчитать сопутствующими только следующим товарам 21 класса МКТУ: «расчески; расчески электрические; футляры для расчесок», как имеющим отношение к уходу за волосами;

- остальные товары 21 класса МКТУ, перечисленные в возражении, никакого отношения к уходу за волосами не имеют, а, значит, не являются сопутствующими и однородными с товарами, входящими в перечень товаров товарных знаков по свидетельствам №408318 и №403725.

На основании вышеизложенного правообладатель товарного просит оказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №495139.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.02.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №495139 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности,

подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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 соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №495139 с приоритетом от 24.02.2012, зарегистрированный в отношении широкого перечня товаров 03, 07, 11, 12, 16, 21 классов МКТУ, представляет собой словесное обозначение «LUXOR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается болгарской компанией «Солвекс - козметични продукти» ООД и ООО «Булгари коммерс» в отношении части товаров 03, 21 классов МКТУ. Возражение основывается на несоответствии товарного знака по свидетельству №495139 требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Ввиду наличия у ООО «Булгари коммерс» исключительного права на товарные знаки «LUXOR» по свидетельству №408318 и «LUXOR BARBER» по свидетельству №403725, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, оно признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №495139 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Из материалов возражения усматривается, что «Солвекс - козметични продукти» ООД является известным болгарским производителем парфюмерно-косметической продукции и изготавливает, в частности, шампуни, краски, маски и бальзамы для волос, маркированные обозначениями, включающими тождественный оспариваемому товарному знаку словесный элемент «LUXOR». Данная продукция поставляется на территорию Российской Федерации, в том числе, посредством ООО «Булгари коммерс». Таким образом, оба лица, подавших возражения, являются заинтересованными в подаче возражения и оспаривании товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленные оспариваемому товарному знаку в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса товарные знаки по свидетельствам №408318 и №403725 с приоритетом 29.12.2008 представляют собой словесные обозначения «LUXOR» и «LUXOR BARBER», соответственно. Товарные знаки выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого и противопоставленных товарных знаков на тождество и сходство с учетом критериев сходства словесных обозначений установлено следующее.

Словесный элемент «LUXOR» представляет собой название города в Египте. Вместе с тем, при отсутствии сведений об однозначном восприятии российскими потребителями данного слова в качестве географического наименования, коллегия усматривает, что оно может быть воспринято как фантазийное слово.

Слово «BARBER» является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «цирюльник, брадобрей, цирюльня».

Необходимо отметить, что в товарном знаке по свидетельству №403725 составляющие его словесные элементы «LUXOR» и «BARBER» не образуют словосочетания, в силу чего каждый из них несет самостоятельную индивидуализирующую нагрузку.

В случае восприятия словесного элемента «LUXOR» в словарном значении, сравниваемые товарные знаки могут вызывать одинаковые смысловые ассоциации. При восприятии потребителями данного слова в качестве фантазийного словесного элемента проведение сравнительного анализа по семантическому критерию не представляется возможным.

Однако является очевидным, что оспариваемый товарный знак «LUXOR» фонетически тождественен товарному знаку по свидетельству №408318 и полностью входит в состав товарного знака «LUXOR BARBER» по свидетельству №403725 в качестве самостоятельного индивидуализирующего элемента, расположенного в начальной позиции, с которой начинается восприятие указанного товарного знака потребителем.

Кроме того, сравниваемые товарные знаки выполнены стандартными видами шрифтов буквами латинского алфавита черного цвета без какой-либо графической проработки, в связи с чем производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Таким образом, в силу фонетического тождества (сходства) оспариваемого товарного знака и товарных знаков по свидетельствам №408318, №403725 и наличия графического сходства между ними, они были признаны коллегией сходными в целом.

Необходимо отметить, что наличие сходства между сравниваемыми товарными знаками правообладателем оспариваемого товарного знака не отрицалось.

По вопросу однородности товаров 03 класса МКТУ «средства для ухода за волосами; средства для окрашивания волос; лак для волос (аэрозоль); средства для перманентной завивки нейтрализующие; препараты для завивки волос; лосьоны для волос», указанных в перечне товарных знаков по свидетельствам №408318, №403725, и товаров 03, 21 классов МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №495139, установлено следующее.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные, тем более, когда речь идет о недорогостоящих товарах широкого потребления, указанных в 03, 21 классах МКТУ, при приобретении которых у потребителей снижена степень внимательности.

В случае сравнения оспариваемого товарного знака и товарного знака по свидетельству №495139 речь идет о сходстве, приближенном к тождеству (графические различия знаков несущественны и определяются только при детальном исследовании словесных элементов). Что касается товарного знака по свидетельству №403725, то он также обладает высокой степенью сходства с оспариваемым товарным знаком, что обусловлено тождеством словесного элемента ««LUXOR», включенного в их состав.

Несмотря на различия по виду/составу товаров 03, 21 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков, все они относятся к общему роду товаров, предназначенных для ухода за внешностью человека (волосами, лицом, ногтями, телом, зубами, полостью рта). То есть относятся к косметическим, парфюмерным, гигиеническим товарам и сопутствующим им товарам, указанным в 21 классе МКТУ (волос для щеточных изделий; гребни для волос; губки туалетные; дезодораторы для индивидуального пользования; диспенсеры мыла; кисточки для бритья; мыльницы; несесеры для туалетных принадлежностей; нити зубные; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные; приборы для снятия макияжа;

пудреницы; пульверизаторы для духов; пуховки для пудры; расчески; расчески электрические; устройства аэрозольные, за исключением медицинских; футляры для расчесок; щетки жесткие; щетки зубные; щетки зубные электрические; щетки туалетные; щеточки для бровей; щеточки для ногтей).

Данные товары могут дополнять друг друга при использовании и встречаются совместно при продаже (например, парфюмерно-косметические наборы могут быть укомплектованы любым из перечисленных выше товаров 21 класса МКТУ). Товары 03, 21 классов МКТУ имеют общий круг потребителей и реализуются, преимущественно, посредством розничных сетей и через Интернет сеть.

Что касается довода правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что на российском рынке с маркировкой «LUXOR» представлены «профессиональные» средства для волос, реализуемые в салонах, необходимо отметить, что анализу на предмет однородности товаров подвергаются не фактически присутствующие на ранке товары, а товары, указанные в перечне сопоставляемых товарных знаков. В рассматриваемом случае в перечне товарных знаков по свидетельствам №408318, №403725 отсутствует уточнение относительно их «профессионального предназначения». В этой связи правообладатель может использовать принадлежащие ему товарные знаки «LUXOR» и «LUXOR BARBER» в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в их перечне, без какого-либо ограничения с точки зрения их специализации.

Таким образом, с учетом высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков, товары 03 класса МКТУ, предназначенные для ухода за внешностью человека, и сопутствующие им товары 21 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №495139, были признаны однородными товарам 03 класса МКТУ, указанным в перечне товарных знаков по свидетельствам №408318, №403725.

Изложенное позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака «LUXOR» по свидетельству №495139 и противопоставленных товарных знаков «LUXOR» по свидетельству №408318 и «LUXOR BARBER» по свидетельству №403725 в отношении однородных товаров 03,

21 классов МКТУ, то есть о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении товаров 03 класса МКТУ «ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; вещества ароматические для отдушивания белья; дезодоранты для животных; средства косметические для животных; палочки фимиамные» основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют, поскольку перечисленные товары не относятся к роду товаров, предназначенных для ухода за внешностью человека, имеют иное назначение, реализуются в иных отделах магазинов, в связи с чем не являются однородными товарам 03 класса МКТУ, указанным в перечне товарных знаков по свидетельствам №408318, №403725.

В возражении также приведен довод о том, что товарный знак по свидетельству №495139 зарегистрирован в нарушение требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Представленные к возражению документы свидетельствуют о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.02.2012) на территории Российской Федерации уже присутствовала продукция компании «Солвекс - козметични продукти» ООД, относящаяся к 03 классу МКТУ и маркированная обозначением, совпадающим с оспариваемым товарным знаком.

Известная болгарская компания «Солвекс - козметични продукти» ООД специализируется на производстве различной косметической продукции и, в частности, изготавливает серию косметических средств для ухода за волосами и средств для окрашивания волос, маркированных товарными знаками, включающими словесный элемент «LUXOR». Данная продукция прошла сертификацию (в деле имеются сертификаты соответствия, декларации соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения) и с 2009 года поставляется и реализуется на территории Российской Федерации, в том числе посредством ООО «Булгари коммерс». Реклама о продукции компании «Солвекс - козметични продукти» ООД

размещалась в печатных изданиях. Продукция компании экспонировалась на специализированной выставке INTERSHARM.

Оценив в целом все фактические обстоятельства спора, коллегия пришла к выводу о том, что регистрация товарного знака «LUXOR» по свидетельству №495139 в отношении товаров 03 класса МКТУ, предназначенные для ухода за внешностью человека, и сопутствующих им товаров 21 класса МКТУ произведена в нарушение требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Иными словами у российского потребителя может сложиться ложное представление о том, что товары с маркировкой «LUXOR» изготавливаются непосредственно болгарской компанией «Солвекс - козметични продукти» ООД или по ее заказу, что не соответствует действительности.

Что касается довода возражения о том, что действия ООО «Акваклининг Групп» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству №495139 могут рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, коллегия отмечает, что оценка такого рода действий не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в связи с чем соответствующий довод возражения не оценивался.

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

удовлетворить возражение от 30.12.2014 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №495139 в отношении товаров 03 класса МКТУ «амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода туалетная; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для человека; депилятории; древесина

ароматическая; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; косметика; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; лаки для ногтей; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки ватные для косметических целей; пасты, 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, туалетные принадлежности; препараты для интимной гигиены, препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для похудения косметические; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства вяжущие для косметических целей; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; экстракты

цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция мятная [эфирное масло]» и товаров 21 класса МКТУ «волос для щеточных изделий; гребни для волос; губки туалетные; дезодораторы для индивидуального пользования; диспенсеры мыла; кисточки для бритья; мыльницы; несессеры для туалетных принадлежностей; нити зубные; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные; приборы для снятия макияжа; пудреницы; пульверизаторы для духов; пуховки для пудры; расчески; расчески электрические; устройства аэрозольные, за исключением медицинских; футляры для расчесок; щетки жесткие; щетки зубные; щетки зубные электрические; щетки туалетные; щеточки для бровей; щеточки для ногтей».