

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 26.11.2024, поданное компанией НАОС ЛАЙТХАУС (NAOS LIGHTHOUSE), Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №907912, при этом установлено следующее.

Nao

Оспариваемый товарный знак « » по заявке №2021760374 с приоритетом от 21.09.2021 зарегистрирован 05.12.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №907912 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Рахимова Рамиля Ильнуровича (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.11.2024 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №907912 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №907912 является сходным до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение, «**NAOS**» по свидетельству №612707, поскольку отличие составляет лишь одна буква «S»;

- все оспариваемые товары 03 класса МКТУ и часть товаров 05 класса МКТУ, а именно: *«салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; бальзамы для медицинских целей; вазелин для медицинских целей; гели для массажа медицинские; лосьоны для фармацевтических целей; масла лекарственные; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; пасты зубные лечебные; шампуни лечебные; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные; мази; мази для фармацевтических целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные»*, являются однородными противопоставленным товарам 03 класса МКТУ, поскольку объединены родовым понятием «средства косметические»;

- продукция под зонтичным брендом NAOS выпускается и присутствует на российском рынке более 40 лет. См. сайт www/naos.ru на русском языке;

- лицо, подавшее возражение, считает, что регистрация товарного знака NAO вводит потребителя заблуждение относительно изготовителя товаров, их места происхождения и качества;

- компания NAOS LIGHTHOUSE была создана в 2004г. и является холдинговой компанией, осуществляющей управление бизнесом и руководство дочерними компаниями холдинга, в том числе компанией NAOS;

- компания NAOS создана в 1977 году. На протяжении 40 лет кропотливой работы ученых, NAOS создал и запатентовал более 70 уникальных формул, в состав которых входят активные компоненты

контролируемого происхождения, на их основе производится огромное количество средств, которые могут решить те или иные проблемы с кожей;

- компанией NAOS разработаны 3 линии косметических средств – BIODERMA, INSTITUT ESTHEDERM, ETAT PUR. Товарный знак NAOS является зонтичным брендом всей производимой и реализуемой под контролем лица, подавшего возражение, продукции (товарные знаки BIODERMA, ESTHEDERM, ATODERM, PIGMENTBIO и т.д.);

- для ведения деятельности в Российской Федерации, компании NAOS и NAOS LIGHTHOUSE 11 сентября 2017 года учредили в Москве дочернюю компанию - общество с ограниченной ответственностью «НАОС ВОСТОК» (ОГРН 1177746954110), которое занимается дистрибуцией продукции французской компании НАОС в Российской Федерации, в частности, осуществляет ввоз маркированного товарным знаком NAOS товара в Российскую Федерацию, его сертификацию и поставки крупным сетям и аптекам;

- при проведении запроса обозначения NAOS в поисковых системах Интернет выявлено большое количество ссылок на продукцию лица, подавшего возражение, и предложений продаж в аптеках, крупных косметических магазинах, включая, в частности, такую сеть как Рив Гош, на различных площадках, в том числе в Интернет-магазине лица, подавшего возражение:
<https://www.eapteka.ru/goods/id287396/>; <https://gorzdrav.org/p/bioderma-atoderm-balzam-intensiv-500ml-204126/>; https://www.tvoyaapteka.ru/catalog/gigiena-i-kosmetika/lechebnajakosmetika/bioderma_sebium_syvorotka_protiv_nesovershenstv_postakne_i_morshchin_30ml; <https://zdravcity.ru/p/bioderma-sebium-gel-ochishchajuschij-fl-500ml-0099148.html>; <https://megamarket.ru/catalog/krem-dlya-lica/brand-naos/>; https://vitaexpress.ru/product/bioderma_sebium_uvlazhnyayushchiy_krem_dlya_litsa_40ml/; <https://semeynayaapteka.ru/catalog/gigiena-i-kosmetika/lechebnaja-kosmetika/>; <https://www.ozon.ru/product/bioderma-sebium-ochishchayushchiy-gel-dlya->

umyvaniya-zhirnoy-i-problemnoykozhi-litsa-500-ml1308190624/?asb=SCI6YuTiYjBTKGzqvWLG1EDHHObo8faLrVlPwxcdk0%253D&asb2=7mV8WBQ5tm2r8MM5CNxtM09sylvXvzEJN6csniTOhtaU_IJ2kfC4nvtcbR78uVcz&avtc=1&avte=2&avts=1729859674&keywords=naos+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0;<https://apteka-april.ru/proizvoditel/21577-naos>; https://planetazdorovo.ru/producer/naos-1000109/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F;

- ООО «НАОС ВОСТОК» реализует импортированную продукцию оптом крупным аптечным сетям (Аве, Горздрав, 36.6 и др.), крупным дистрибьюторам аптечной косметики (Мир лечебной косметики, Дистрифарм, Асэнтус), сетевым магазинам парфюмерии и косметики (Рив Гош, Золотое Яблоко) и крупным интернет магазинам (Самокат, Lamoda);

- лицо, подавшее возражение, считает, что товарный знак NAOS ассоциируется у потребителей именно с его производителем – французской компанией NAOS LIGHTHOUSE.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №907912 недействительным в отношении всех товаров 03 класса МКТУ и частично для следующих товаров 05 класса МКТУ: *салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; бальзамы для медицинских целей; вазелин для медицинских целей; гели для массажа медицинские; лосьоны для фармацевтических целей; масла лекарственные; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; пасты зубные лечебные; шампуни лечебные; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные; мази; мази для фармацевтических целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные.*

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия апостилированной выписки из Торгового Реестра предприятий с переводом на русский язык компании NAOS LIGHTHOUSE;
2. Копия апостилированной выписки из Торгового Реестра предприятий с переводом на русский язык компании NAOS.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил 07.02.2025 отзыв по его мотивам, содержащий следующие доводы:

- лицо, подавшее возражение, не привело аргументов, которые бы подтверждали, что регистрация рассматриваемого товарного знака является ложной или вводит в заблуждение потребителя;
- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, поскольку отсутствует и фонетическое, и визуальное, и семантическое сходство;
- товары 03 и 05 классов имеют разное назначение. Товары медицинского назначения имеют повышенные требования и к материалам, и к условиям реализации, имеют более узкий круг потребителей - людей с проблемами здоровья;
- оспариваемый товарный знак используется в настоящее время в оригинальном написании и товары продаются на всех известных маркетплейсах.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела, и заслушав участников заседания от 04.04.2025, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.09.2021) приоритета товарного знака по свидетельству №907912 правовая база для оценки охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) 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;

2) 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;

3) 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 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем знака «**NAOS**» по свидетельству №612707. Также, лицо, подавшее возражение, использует обозначение «NAOS» в своей хозяйственной деятельности, на основании чего полагает, что сходный, по его мнению, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно места, качества и источника происхождения оспариваемых товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Изложенные обстоятельства позволяют установить заинтересованность компании НАОС ЛАЙТХАУС в подаче возражения, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Nao

Оспариваемый товарный знак «**Nao**» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно рассматриваемому возражению, правовая охрана оспариваемого товарного знака оспаривается в отношении всех товаров 03 класса МКТУ и части товаров 05 класса МКТУ *«салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; бальзамы для медицинских целей; вазелин для медицинских целей; гели для массажа медицинские; лосьоны для фармацевтических целей; масла лекарственные; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; пасты зубные лечебные; шампуни лечебные; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные;*

мази; мази для фармацевтических целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные».

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный в возражении знак по свидетельству № 612707 представляет собой словесное обозначение «**NAOS**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует с приоритетом от 27.04.2016 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 907912 и противопоставленного знака по свидетельству №612707 показал следующее.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что единственными индивидуализирующими элементами сравниваемых знаков являются слова «NAO» [HAO] и «NAOS» [HAOC].

Фонетическое сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обусловлено совпадением большинства звуков, расположенных в одной последовательности [Н, А, О], отличие составляет только один звук [С], который расположен в конце обозначения и который не способен повлиять на общее фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

С точки зрения смыслового признака сходства следует констатировать невозможность его установления ввиду отсутствия семантического значения оспариваемого товарного знака.

Графически сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом, в связи с чем, графический критерий не является превалирующим. При этом, следует отметить, что использование букв одного и того же алфавита (латинского) сближает сравниваемые обозначения графически.

Вышеизложенный анализ показал, что сравниваемые знаки имеют фонетическое и графическое сходство, данный вывод не позволяет признать степень сходства сравниваемых обозначений как низкую.

В отношении однородности оспариваемых товаров 03 и 05 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №612707, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемые товары 03 класса МКТУ *«вата для косметических целей; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]»* относятся к косметической продукции, являются однородными товарам 03 класса МКТУ, таким как *«мыла; изделия парфюмерные; масла эфирные; средства косметические; кремы косметические; шампуни; лосьоны для волос; пасты зубные; дезодоранты для личного пользования; средства увлажняющие для лица; средства косметические для отбеливания кожи; косметические препараты для очищения кожи; препараты для похудения косметические; средства для загара и солнцезащитные косметические; средства для ухода за кожей детей; депилятории»* противопоставленного товарного знака. Сравнимые товары соотносятся как род-вид товаров (косметическая продукция), имеют одно и то же назначение (уход за кожей человека и его внешностью), имеют одни и те же каналы сбыта (отделы по продаже товарами гигиены) и могут иметь один и тот же источник происхождения.

Оспариваемые товары 05 класса МКТУ *«салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; бальзамы для медицинских целей; вазелин для медицинских целей; гели для массажа медицинские; лосьоны для*

фармацевтических целей; масла лекарственные; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; пасты зубные лечебные; шампуни лечебные; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные; мази; мази для фармацевтических целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные» относятся к товарам по уходу за внешностью человека, которые следует признать однородными противопоставленным товарам 03 класса МКТУ «*мыла; изделия парфюмерные; масла эфирные; средства косметические; кремы косметические; шампуни; лосьоны для волос; пасты зубные; дезодоранты для личного пользования; средства увлажняющие для лица; средства косметические для отбеливания кожи; косметические препараты для очищения кожи; препараты для похудения косметические; средства для загара и солнцезащитные косметические; средства для ухода за кожей детей; депилятории*», которые также относятся к товарам гигиены человека, могут быть сопутствующими, реализовываться в отделах по продаже товаров гигиены, могут иметь один и тот же источник происхождения, маркированные сходными обозначениями могут быть смешаны в гражданском обороте.

Вероятность смешения оспариваемого и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых знаков и однородность оспариваемых, согласно рассматриваемому возражению, товаров 03, 05 классов МКТУ для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При определении однородности сравниваемых товаров коллегией был принят во внимание тот факт, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, что увеличивает отнесение товаров к одному источнику происхождения.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, то они не доказаны материалами возражения. Отсутствуют материалы, доказывающие фактическое распространение продукции под обозначением «NAOS» на территории Российской Федерации и доведение ее до конечного потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака. При этом установленное выше сходство сравниваемых обозначений само по себе не является основанием для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В частности, представленные сведения о продукции лица, подавшего возражение, не содержат фактических данных, свидетельствующих о том, что при восприятии товарного знака «**Nao**» по свидетельству №907912 в сознании потребителя может возникнуть представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности.

Само по себе обозначение «**Nao**» не содержит в себе каких-либо указаний на качество и/или место производства товаров, в связи с чем, данный довод лица, подавшего возражение, следует признать недоказанным.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

С учетом сказанного, коллегия не располагает доказательствами несоответствия оспариваемой регистрации положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.11.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №907912 недействительным частично, а именно в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, части товаров 05 класса МКТУ, а именно «салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; бальзамы для медицинских целей; вазелин для медицинских целей; гели для массажа медицинские; лосьоны для фармацевтических целей; масла лекарственные; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; пасты зубные лечебные; шампуни лечебные; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные; мази; мази для фармацевтических целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные».