

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 18.12.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ИП Волоховой В.М., Московская обл., г. Реутов (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1041048, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2023749284 с приоритетом от 07.06.2023 зарегистрирован 12.08.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 1041048 на имя Маркина Сергея Геннадьевича, 108849, г. Москва, пос. Внуковское, ул. Бориса Пастернака, д. 14, кв. 90 (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с графой 591 неохраняемыми элементами товарного знака являются следующие элементы: «Professional Hair Regrowth Product», «15%», «Minoxidil», «Azelaic Acid», «#1», «Hair Regrowth Treatment», «Clinically Proven to help regrow hair», «Revitalizes Hair follicles», «Increase Thickness», символ амперсанд, «Fullness», «Keep out of reach of children», «2 fl oz (60ml)», «Topical Solution», «for men only», «PHP», «LLC». Срок действия регистрации – до 07.06.2033 г.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой комбинированное



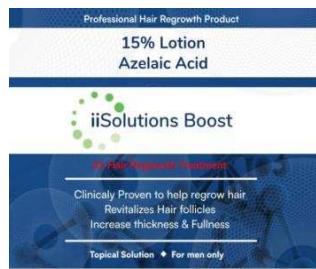
обозначение: « » в цветовом сочетании: «черный, белый, фиолетовый, оттенки фиолетового, темно - зеленый, светло - зеленый, красный, оттенки красного, серый, оттенки серого».

В поступившем 18.12.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 1041048 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положением пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В последующем основания для оспаривания были скорректированы до нормы пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, о чем имеется отметка в протоколе заседания коллегии от 07.04.2025 г.

Доводы возражения, поступившего 18.12.2024, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, подало заявку № 2023829144 на регистрацию



товарного знака « », однако, Маркин С.Г. направил обращение заинтересованного лица, в котором указал, что существует риск смешения товарного знака по свидетельству № 1041048 и вышеуказанного обозначения по заявке;

- регистрация оспариваемого товарного знака на имя Маркина С.Г. вводит потребителя в заблуждение относительно производителя;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет выпуск продукции под этикеткой, сходной с оспариваемым товарным знаком на маркетплейсе (<https://www.wildberries.ru/catalog/204690410/detail.aspx>; <https://www.wildberries.ru/catalog/204707756/feedbacks?imtId=185455323&size=329320900>);

- данная продукция была введена в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемого товарного знака, о чем свидетельствуют скриншоты с маркетплейса;
- лицо, подавшее возражение, осуществляло продажу данного товара в сети Интернет с 2020 г. и осуществляло его публичный показ в сети Инстаграм.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1041048 в отношении части товаров 03 класса МКТУ «лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла, используемые как очищающие средства; средства для бровей косметические; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства увлажняющие для кожи для косметических целей; средства фитокосметические; сыворотки для косметических целей», товаров 05 класса МКТУ «бальзамы для медицинских целей; лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; масла лекарственные; препараты медицинские для роста волос; сыворотки для медицинских целей; эликсиры [фармацевтические препараты]», указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2023829144 – [1];
- скриншоты с маркетплейса «Wildberries» – [2];
- скриншоты из сети «Instagram» – [3];
- дилерское письмо – [4];
- протокол лабораторных испытаний от 25.02.2022 г., декларация о соответствии от 04.03.2022 г. – [5].

Уведомленный надлежащим образом правообладатель отзыв по мотивам возражения не представил. В материалах административного дела имеются возвраты исходящей корреспонденции, направленной в адрес правообладателя. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

С учетом даты приоритета (07.06.2023) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 1041048 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 1041048 с приоритетом от 07.06.2023 г. предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «черный, белый,

фиолетовый, оттенки фиолетового, темно - зеленый, светло - зеленый, красный, оттенки красного, серый, оттенки серого». Неохраняемыми элементами товарного знака являются следующие элементы: «Professional Hair Regrowth Product», «15%», «Minoxidil», «Azelaic Acid», «#1», «Hair Regrowth Treatment», «Clinically Proven to help regrow hair», «Revitalizes Hair follicles», «Increase Thickness», символ амперсанд, «Fullness», «Keep out of reach of children», «2 fl oz (60ml)», «Topical Solution», «for men only», «PHP», «LLC». Срок действия регистрации – до 07.06.2033 г.

Согласно возражению испрашивается признание недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 1041048 в отношении части товаров 03 класса МКТУ «лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла, используемые как очищающие средства; средства для бровей косметические; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства увлажняющие для кожи для косметических целей; средства фитокосметические; сыворотки для косметических целей», части товаров 05 класса МКТУ «бальзамы для медицинских целей; лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; масла лекарственные; препараты медицинские для роста волос; сыворотки для медицинских целей; эликсиры [фармацевтические препараты]», которые представляют собой средства по уходу за волосами.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Из материалов дела усматривается ведение хозяйственной деятельности лицом, подавшим возражение, в области реализации, сбыта средств ухода за волосами, бородой, препаратов против выпадения волос, что соотносится с оспариваемыми товарами 03, 05 классов МКТУ, при этом на продукции



использовались этикетки: ««15% Minoxidil Azelaic Acid Hair Regrowth Treatment»», ««10% Lotion, Azelaic Acid + Centella Asiatica»». Лицом, подавшим возражение, была подана в ведомство заявка № 2023829144 в отношении указанной этикетки, при экспертизе которого был противопоставлен оспариваемый товарный

знак по свидетельству № 1041048 в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ. Ведомством 17.06.2025 было принято решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2023829144. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении оспариваемых товаров 03, 05 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, может быть сделан в том случае, если однородные товары иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь данных товаров, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с этим лицом.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. С учетом изложенного, для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, производящим товары, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Оспариваемый товарный знак ложной информации относительно товаров, либо их производителя, не несёт.

Лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовались вышеуказанные этикетки, что подтверждается материалами: информацией с маркетплейса «Wildberries» [2], данными сети «Instagram» [3], дилерским письмом [4], протоколом лабораторных испытаний от 25.02.2022 г. [5] в отношении средств ухода за волосами, бородой, препаратов против выпадения волос.

На маркетплейсе «Wildberries» [2] с 28.11.2022 г. представлена информация о предложениях к продаже лосьонов «iiSolutions 15 %» для бороды, усов, а также против выпадения волос. Страной производителем является США, продавцом – лицо, подавшее возражение. Согласно данным сети «Instagram» [3] публикация отзыва о товаре состоялась 16.09.2020 г. В протоколе лабораторных испытаний от 25.02.2022 г. [5] производителем косметической продукции для ухода за волосами является американская компания «Professional hair products LLC». Заявителем декларации о соответствии от 04.03.2022 г. в отношении косметической продукции для ухода за волосами с товарным знаком «iiSolutions» [5] является лицо, подавшее возражение.

Договорные взаимоотношения американской компании «Professional hair products LLC» и лица, подавшего возражение, как официального дистрибутора на территории Российской Федерации не подтверждены. Надлежаще оформленный перевод письма [4] в отношении дилерских полномочий лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации не представлен.

Фактических документов в отношении объемов реализуемой продукции в Российской Федерации, интенсивной рекламы в наиболее распространенных СМИ на территории Российской Федерации, социологических исследований о восприятии российскими потребителями оспариваемого товарного знака, используемых обозначений в материалы административного дела не представлено.

Таким образом, из имеющихся в деле материалов не представляется возможным прийти к выводу, что в результате деятельности лица, подавшего возражение, по реализации косметической продукции для ухода за волосами, маркируемой вышеуказанными обозначениями, у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь этих товаров исключительно с лицом, подавшим возражение - ИП Волоховой В.М.

На основании вышеизложенных доводов, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление о лице, производящем товары 03, 05 классов МКТУ, либо самих товарах не соответствующее действительности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 1041048 в отношении части товаров 03, 05 классов МКТУ нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 1041048.