

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 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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.01.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1588978, поданное компанией Мэри Кей Инк. (корпорация штата Делавэр), США (далее – лицо, подавшее возражение; компания Mary Key Inc.), при этом установила следующее.

Mary&May

Международная регистрация №1588978 знака «**마리엔메이**» произведена Международным Бюро ВОИС 23.03.2021 на имя компании AIDKOREA COMPANY INC, F336ho, 21, Dasanjungang-ro 19beon-gil, Namyangju-si, Gyeonggi-do (KR) (далее – правообладатель). Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1588978 предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «*cosmetics; cleaning preparations for household purposes; cleaning preparations; shampoos; body wash; foundations; perfume body sprays; facial lotions; tissues impregnated with cosmetic lotions; non-medicated toiletries; essential oils for personal use; exfoliant creams; cosmetic creams for firming skin around eyes; cosmetics in the form of lotions; massage oils and lotions; make-up foundations; moisturizing milk; whitening essences for skincare; skin care preparations; bath soaps for pets*». Сведения о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1588978 опубликованы 19.08.2021 в официальном бюллетене ВОИС «WIPO Gazette of International Marks» 31/2021.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1588978 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 6 (2), 8 статьи 1483 Кодекса, а также статьи 10^{bis} Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, статьи 10 Кодекса. При этом приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1588978 нарушает исключительное право компании Mary Key Inc. на товарные знаки «**MARY KAY**» по свидетельству №119959 с приоритетом от 07.09.1992, «**MARY KAY**» по свидетельству №133249 с приоритетом от 27.06.1994, «**MARY KAY**» по свидетельству №133251 с приоритетом от 27.06.1994, «**MK MARY KAY**» по свидетельству №374883 с приоритетом от 26.02.2008, фирменное наименование, способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых товаров и источника их происхождения, а также неминуемо приведет к размыванию известного бренда в области парфюмерии и косметики;

- лицом, подавшим возражение, на стадии экспертизы оспариваемого знака по международной регистрации №1588978 направлялось обращение относительно имеющихся препятствий для предоставления ему правовой охраны на территории Российской Федерации, которое, однако, не было учтено, поскольку поступило спустя несколько дней после осуществления процедуры регистрации этого знака;

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки по международной регистрации №1588978 и свидетельствам №119959, №133249, №133251, №374883 имеют минимальные фонетические отличия, включают два написанных рядом женских имени, первое из которых тождественно, а второе звучит почти тождественно, характеризуются незначительными графическими отличиями, которые не способны опровергнуть вывода о наличии между ними сходства до степени смешения;

- включение в состав оспариваемого знака надписи на корейском языке позволяет предположить, что словосочетание «MARY&MAY» просто дублируется с помощью корейского фонематического письма;

- товары, указанные в перечне международной регистрации №1588978, и товары, для которых охраняется противопоставленная серия старших знаков «MARY KAY», относятся к тем же родовым группам, имеют совпадающее назначение (косметический и гигиенический уход за кожей, декоративная косметика либо препараты для чистки), имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей;

- противопоставленная серия старших знаков «MARY KAY» в России существует с 1993 года, пользуется широкой известностью на рынке различных парфюмерных, косметических, уходовых средств, появление же на рынке однородных товаров 03 класса МКТУ знака по международной регистрации №1588978 с высокой долей вероятности должно быть воспринято как продолжение серии товарных знаков «MARY KAY» компании Mary Key Inc. и очередной ребрендинг этой известной марки в сотрудничестве с корейскими экспертами в сфере косметологии и дерматологии, что повышает риск смешения сопоставляемых обозначений;

- оспариваемый знак «MARY & MAY» сходен до степени смешения с фирменным наименованием компании Mary Key Inc. (часть Inc. служит указанием на организационно-правовую форму и не играет индивидуализирующей роли), которое давно и интенсивно используется на территории России в отношении однородной деятельности, при этом права на это наименование возникли задолго до даты приоритета оспариваемого знака, а именно компания ведет свою деятельность с 1963 года, когда возникла компания Mary Kay Cosmetics, Inc., носящая имя ее основательницы г-жи Mary Kay Ash, а формально лицо, подавшее возражение, было образовано 14.03.1988;

- имеются общедоступные сведения об осведомленности российского потребителя относительно продукции под товарными знаками «MARY KAY» и ее принадлежности компании Mary Key Inc., что обуславливает вывод о возможности введения потребителя товаров 03 класса МКТУ под оспариваемым знаком в

заблуждение относительно изготовителя за счет имеющихся ассоциаций с лицом, подавшим возражение, основанных на предшествующем опыте;

- правообладатель оспариваемого знака по международной регистрации №1588978 не мог не знать о репутации и деятельности компании Mary Key Inc. на рынке парфюмерно-косметических средств, при запуске своей продукции, паразитируя на известном косметическом бренде, преследовал недобросовестную цель по получению незаслуженных конкурентных преимуществ.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1588978 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения представлены следующие документы:

(1) копия официальной публикации о международном знаке №1588978, включая решение о регистрации;

(2) словарная выписка о значении слов «Mary», «May», «Kay»;

(3) общедоступная информация о фактическом использовании заявленного обозначения;

(4) копии официальных публикаций сведений о противопоставленных знаках «MARY KAY», принадлежащих компании Mary Kay Inc.;

(5) общедоступная информация о компании Mary Kay Inc.;

(6) распечатки официального сайта с компании Mary Kay Inc. <https://www.marykay.ru>;

(7) данные об образовании компании Mary Kay Inc. с переводом на русский язык, диплом переводчика Пашковой Е.В.;

(8) сведения о YouTube канале Mary Kay® Россия;

(9) выборочные отзывы потребителей о косметике Mary Kay с сайтов irecommend.ru, Отзовик, и т.п.;

(10) информация о продуктах, выпускаемых Mary Kay в сотрудничестве с корейскими косметологами;

(11) результаты поисковой выдачи по запросу «MaryMay косметика».

Правообладатель знака по международной регистрации №1588978 был надлежащим образом уведомлен о поступившем возражении. Представитель правообладателя на дату рассмотрения возражения, назначенную на 22.03.2022, направил просьбу о его переносе с целью подготовки своей позиции относительно аргументов лица, подавшего возражение, которая была удовлетворена. На новую дату (22.04.2022) заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения, о которой стороны были уведомлены надлежащим образом, отзыв правообладателя не поступил, а его представитель отсутствовал.

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. В этой связи заседание коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1588978 состоялось в отсутствие правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующего на заседании коллегии представителя лица, подавшего возражение, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (23.03.2021) международной регистрации №1588978 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Исходя из положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования), право на которое в Российской Федерации возникли у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Так, в качестве основания для подачи возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1588978 явилось, имеющееся, по мнению компании Mary Key Inc., нарушение ее исключительного права на товарные знаки «MARY KEY» по свидетельствам №119959, №133249, №133251, №374883, а также одноименное фирменное наименование. Наличие у лица, подавшего возражение, «старшего» права на указанные средства индивидуализации, с которым оспариваемый знак, по мнению компании Mary Key Inc., сходен до степени смешения, позволяет признать это лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку международной регистрации №1588978.

По существу возражения в части доводов о несоответствии оспариваемого знака международной регистрации №1588978 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Mary&May

Оспариваемый знак «**마리엔메이**» по международной регистрации №1588978 с приоритетом от 23.03.2021 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «Mary&May», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, а также корейские иероглифы. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1588978 предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ *«cosmetics; cleaning preparations for household purposes; cleaning preparations; shampoos; body wash; foundations; perfume body sprays; facial lotions; tissues impregnated with cosmetic lotions; non-medicated toiletries; essential oils for personal use; exfoliant creams; cosmetic creams for firming skin around eyes; cosmetics in the form of lotions; massage oils and lotions; make-up foundations; moisturizing milk; whitening essences for skincare; skin care preparations; bath soaps for pets»* / «косметика; чистящие средства для бытовых целей; чистящие средства; шампуни; средства для мытья тела; основы; парфюмерные спреи для тела; лосьоны для лица; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; немедикаментозные туалетные принадлежности; эфирные масла для личного использования; отшелушивающие кремы; косметические кремы для укрепления кожи вокруг глаз; косметика в виде лосьонов; массажные масла и лосьоны; основы для макияжа; увлажняющее молочко; отбеливающие эссенции для ухода за кожей; средства по уходу за кожей; мыло для ванн для домашних животных».

Противопоставленный товарный знак «**MARY KAY**» по свидетельству №119959 с приоритетом от 07.09.1992 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Срок действия регистрации товарного знака продлен до 07.09.2022. Товарный знак зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ *«препараты для отбеливания, вещества для стирки, препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос»*.

Противопоставленный товарный знак «**MARY KAY**» по свидетельству №133249 с приоритетом от 27.06.1994 является словесным, выполнен стандартным

шрифтом буквами латинского алфавита. Срок действия регистрации товарного знака продлен до 27.06.2024. Товарный знак зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ *«косметические средства и средства ухода за лицом и телом, в том числе кремы для сглаживания неровностей, гели для очищения кожи, лосьоны для тела, тальки, средства ухода за волосами, в том числе шампуни, кондиционеры для волос, кондиционеры и гели для укладки, лаки и муссы для укладки, средства ухода за кожей, в том числе кремы и бруски для очищения кожи, мыла и маски для лица, увлажняющие средства и питательные тонеры, кремы для бритья, увлажняющие средства, жироконтролирующие лосьоны, косметические жиропоглотители, кремы для рук, кремы и жидкости в качестве основы (под грим), кремы для кожи, препараты для придания красоты, в том числе тени для глаз, карандаши для бровей и обведения глаз, маскара, губные помады, блеск для губ, карандаши для очерчивания губ, краски для щек, румяна, пудра, компактная пудра, средства со световыми эффектами для лица, средства для скрытия пятен, средства ухода за ногтями, лаки для ногтей, препараты, предохраняющие от солнечных ожогов и препараты, блокирующие проникновение солнечных лучей, лосьоны для загара и немедицинские препараты для защиты губ, парфюмерные изделия, в том числе одеколоны в виде аэрозолей, духи, наждачные пластинки, косметические кремы для очищения кожи и ночные средства для освежения кожи, маски и косметические тампоны для лица, масла для ванны, косметические наборы, состоящие из красок для глаз и губ, концентрированные кремы для глаз, светящаяся пудра, тени для глаз, кремы-румяна, протеиновые кондиционеры для кожи, комплексные косметические препараты против старения кож».*

Противопоставленный товарный знак «**MARY KAY**» по свидетельству №133251 с приоритетом от 27.06.1994 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Срок действия регистрации товарного знака продлен до 27.06.2024. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 03 класса МКТУ *«косметические средства и средства ухода за лицом и телом, включая кремы для сглаживания неровностей, гели для очищения кожи, лосьоны для тела, тальки, средства ухода за волосами, в том числе шампуни, кондиционеры для волос,*

кондиционеры и гели для укладки, лаки и муссы для укладки, средства ухода за кожей, в том числе кремы и бруски для очищения кожи, мыла для лица, увлажняющие средства и питательные маски для лица, тонеры, кремы для бритья, увлажняющие средства, жироконтролирующие лосьоны, косметические жиропоглотители, кремы для рук, кремы и жидкости в качестве основы (под грим), кремы для кожи, препараты для придания красоты, в том числе тени для глаз, карандаши для обведения глаз, карандаши для бровей, маскара, губные помады, блеск для губ, карандаши для очерчивания губ, краски для щек, румяна, пудра, компактная пудра, средства со световыми эффектами для лица, средства для скрывания пятен, средства ухода за ногтями, лаки для ногтей, препараты, предохраняющие от солнечных ожогов и препараты, блокирующие проникновение солнечных лучей, лосьоны для загара и немедицинские препараты для защиты губ, парфюмерные изделия, в том числе одеколоны, одеколоны в виде аэрозолей, духи, наждачные пластинки, косметические кремы для очищения кожи, ночные кремы, средства для освежения кожи, маски и косметические тампоны для лица, масла для ванны, косметические наборы, состоящие из красок для глаз и губ, концентрированные кремы для глаз, светящаяся пудра, тени для глаз, кремы-румяна, протеиновые кондиционеры для кожи, комплексные косметические препараты против старения кожи».

Противопоставленный товарный знак «**MK MARY KAY**» по свидетельству №374883 с приоритетом от 26.02.2008 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Срок действия регистрации товарного знака продлен до 26.02.2028. Товарный знак зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ «косметика; косметические средства; туалетные принадлежности (препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, немедицинского назначения); парфюмерные изделия, в том числе духи, одеколоны, ароматические изделия для персонального использования».

Mary&May

При сопоставительном анализе оспариваемого знака «**마리엔메이**» по международной регистрации №1588978 и противопоставленных товарных знаков

«**MARY KAY**» по свидетельству №119959 с приоритетом от 07.09.1992,
«**MARY KAY**» по свидетельству №133249 с приоритетом от 27.06.1994,
«**MARY KAY**» по свидетельству №133251 с приоритетом от 27.06.1994,
«**MK MARY KAY**» по свидетельству №374883 коллегия руководствуется правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Анализ перечней товаров 03 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что они включают либо идентичные, либо однородные позиции. Так, фигурирующие в перечнях сравниваемых товарных знаков товары 03 класса МКТУ относятся к одним родовым группам – косметика и бытовая химия, сопоставляемые товары характеризуются совпадением по роду/виду, по назначению условиям сбыта (магазины оптовой и розничной торговли).

В свою очередь сопоставительный анализ сравниваемых знаков на предмет их сходства показал следующее.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1588978 включает в свой состав как словесные элементы «Mary&May», разделенные знаком «амперсанд», который является эквивалентом союза «и», так и воспринимающиеся российским потребителем в качестве изобразительных элементов корейские иероглифы. Следует отметить, что словесные элементы «Mary&May» акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь, выполняют функцию основных индивидуализирующих элементов товарного знака. Согласно словарно справочным данным (2) словесные элементы «Mary» и «May», являются именами английского происхождения (где Mary – женское имя, May – фамилия и женское имя).

В свою очередь принадлежащие компании Мэри Кей Инк. товарные знаки по свидетельствам №119959, №133249, №133251, №374883 в качестве индивидуализирующих элементов включают словесные элементы «MARY» и «KAY», которые представляют собой женское имя, а также английские фамилию и имя (женское и мужское) (2).

Следует констатировать, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки представляют собой словосочетания, состоящие из имен собственных, выполненных буквами одного алфавита, при этом имена «Mary», находящиеся в начальном положении, совпадают, а имена «May» (произносится как [мей]) и «Kay» (произносится как [кей]) характеризуются фонетическим сходством. Таким образом, в целом словесные индивидуализирующие элементы «Mary&May» и «MARY KAY» характеризуются высокой степенью сходства, что обуславливает ассоциирование сравниваемых товарных знаков друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Наличие сходства между оспариваемым знаком и противопоставленными товарными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров 03 класса МКТУ одному производителю, а, следовательно, смешению сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте.

Тем самым, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1588978 противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право компании Mary Key Inc. на принадлежащие ей товарные знаки по свидетельствам №119959, №133249, №133251, №374883 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ. Следовательно, поступившее возражение в этой части подлежит удовлетворению.

В свою очередь в части доводов возражения о несоответствии оспариваемой регистрации №1588978 положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Как следует из правовой позиции, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 2, 4, 5, 8, 9 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4, фирменное наименование юридического лица, зарегистрированного в другом государстве – участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, может быть противопоставлено товарному знаку на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку подлежит правовой охране на территории Российской Федерации наряду с фирменными наименованиями юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации.

Применение пункта 8 статьи 1483 Кодекса в таком случае возможно в случае подтверждения следующих обстоятельств: возникновение права на фирменное наименование иностранного юридического лица по праву страны Союза до даты приоритета товарного знака; осуществление указанным лицом в Российской Федерации деятельности в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, или наличие у него широкой известности среди российских потребителей.

Как следует из представленных лицом, подавшим возражение, сведений (7), компания Mary Key Inc. была основана в США 14.03.1988, т.е. задолго до даты

приоритета оспариваемого товарного знака. Фирменное наименование компании Mary Key Inc. включает в свой состав отличительную сильную часть Mary Key, а также слабую часть Inc., представляющую собой указание на организационно-правовую форму предприятия (сокращение Inc. образовано от английского слова Incorporated (инкорпорированный, инкорпорейтед), в названиях организаций обозначает корпорацию).

Поскольку наличие сходства индивидуализирующих элементов «MARY KEY» и «MARY&MAY» было установлено выше, можно говорить также и о сходстве оспариваемого знака по международной регистрации №1588978 с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, включающим индивидуализирующую часть Mary Key.

Из совокупности представленных документов (5) – (11), представляющих собой распечатки из сети Интернет, следует, что деятельность компании Mary Key Inc. связана с производством и распространением косметики, что можно соотнести по однородности с товарами 03 класса МКТУ оспариваемого знака по международной регистрации №1588978, за исключением таких позиций как *«чистящие средства для бытовых целей; чистящие средства; мыло для ванн для домашних животных»*.

Вместе с тем ни один из упомянутых документов (5) – (11) не свидетельствует о том, что компания Mary Key Inc. действительно осуществляла деятельность на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных товарам оспариваемого знака по международной регистрации до даты его приоритета, а также была широко известна среди российских потребителей.

В этой связи довод возражения о том, что оспариваемый знак по международной регистрации №1588978 нарушает исключительное право компании Mary Key Inc. на фирменное наименование на территории Российской Федерации согласно требованиям пункт 8 статьи 1483 Кодекса представляется недоказанным.

Необходимо отметить, что в поступившем возражении также отмечается, что оспариваемый знак по международной регистрации №1588978 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

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 товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, 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.

Следует констатировать, что из представленных в возражении сведений (3), (5) – (11) лишь отзывы о косметике «MARY KEY» (9) содержат дату их размещения в сети Интернет, которая предшествует дате приоритета оспариваемого знака. Из представленных документов усматривается наличие информированности российского потребителя о косметической продукции под маркой «MARY KEY».

Mary&May

Однако доказательств того, что знак «**마리엔메이**» по международной регистрации №1588978 вызывает в сознании потребителя не соответствующие действительности представления об изготовителе товара, ни один из представленных документов возражения не содержит.

Наличие в сети Интернет материалов (3) о косметике «MARY&MAY» производства компании AIDKOREA COMPANY INC. также не подтверждает довод

лица, подавшего возражение, о том, что спорный знак «**Mary&May** **마리엔메이**» ассоциируется исключительно с компанией Mary Key Inc.

Таким образом, изучив все материалы дела в совокупности, коллегия не усматривает наличия оснований для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого знака по международной регистрации №1588978 он был способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, как отмечалось выше, основанием для удовлетворения поступившего возражения является вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №823694 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о недобросовестном поведении правообладателя оспариваемого знака по международной регистрации №1588978, выразившемся в приобретении исключительного права на обозначение, ассоциирующегося со средствами индивидуализации компании Mary Key Inc., то он принят к сведению. Однако коллегия считает необходимым обратить внимание лица, подавшего возражение, на то, что установление факта недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, в данном деле этот вопрос рассмотрению не подлежит.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.01.2022, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1588978 недействительным полностью.