

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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), рассмотрела поступившее 13.02.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1001133, поданное ООО «ХУБИОФАРМ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**magicmelanotan**» с приоритетом от 27.07.2023 по заявке №2023767669 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.02.2024 за №1001133 в отношении товаров и услуг 03, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Докучаева К.А., Москва (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.02.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 1001133 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1) (2) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, а также дополнений к возражению от 03.04.2024, 16.04.2025 сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с

MELANOTAN

МЕЛАНОТАН

противопоставленным ему товарным знаком «**MELANOTAN**» по свидетельству №728912;

- словесные элементы сравниваемых знаков являются сходными по фонетическому признаку. Словесный элемент «MELANOTAN МЕЛАНОТАН» фонетически представляет собой одно слово, которое звучит как «меланотан». Словесный элемент «magicmelanotan» включает фонетически «меланотан» в свой состав;

- сравниваемые знаки сходны графически: они имеют сходное общее зрительное впечатление, совпадают вид шрифта, графическое написание с учетом характера букв (печатные или письменные), расположение букв по отношению друг к другу, алфавит, буквами которого написано слово, цвет;

- товарный знак «magicmelanotan» является фантазийным словом, но фактически оно производно от первоначального слова «melanotan», с которым он имеет фонетическое, визуальное и семантическое сходство. Само слово «Меланотан» (транслитерация слова «Melanotan») является фантазийным и образовано от слов «альфа-меланоцит-стимулирующий гормон» и слово «тан» (от английского «tan» - «загар»). Термином «Альфа-меланоцит-стимулирующий гормон» обозначают вещество, стимулирующее меланогенез, в результате чего усиливается пигментация кожи - «загар», после изобретения синтетического аналога «альфа-меланоцит-стимулирующего гормона» ему было придумано название «меланотан», которое впоследствии было запатентовано и как вещество и как товарный знак. Смысловая составляющая обоих слов связана со средством, которое предназначено для загара. При этом префикс «magic» может намекать на отдельные свойства косметического средства, но общий семантический контекст названия остается прежним. Слово «magic» является слабым элементом в «magicmelanotan», для этого достаточно понять, что в упрощенном варианте потребитель будет называть продукцию под товарным знаком по свидетельству №1001133 как «Меланотан» в связи с тем, что по своей сути товарный знак переводится как «Магический/волшебный меланотан». Слово «melanotan» является более оригинальным и фантазийным, чем «magic», что будет влиять на восприятие потребителя. Вместе с этим слово «magic» является прилагательным, которое имеет широкую распространенность среди зарегистрированных товарных знаков, например, в отношении товаров 03 класса МКТУ: товарный знак «MagicLine» по свидетельству №791037, товарный знак «MagicApos» по свидетельству №1003596, товарный знак «MAGIC OCEAN» по свидетельству №995268, товарный знак «MagicShine» по свидетельству №304927, товарный знак «MAGIC OFF» по свидетельству №470272 и др.;

- товары и услуги 03 и 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «magicmelanotan» по свидетельству №1001133, однородны товарам 03 и 05 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «MELANOTAN МЕЛАНОТАН» по свидетельству №728912;

- товары 03 класса МКТУ включают, в основном, препараты туалетные немедицинские, такие как препараты для уборки, используемые как дома, так и в окружающих средах. Товарный знак по свидетельству №1001133 зарегистрирован для полного перечня товаров 03 класса МКТУ, среди которых имеются товары косметического и гигиенического назначения. Товарный знак «MELANOTAN МЕЛАНОТАН» зарегистрирован в отношении более узкого перечня товаров 03 и 05 класса МКТУ, но данные товары представляют собой, в том числе товары косметического и гигиенического назначения. Из этого следует, что все косметические и гигиенические товары, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №1001133, могут быть приняты потребителем за продукцию правообладателя товарного знака по свидетельству №728912. Помимо этого, перечень услуг 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №1001133 включает в себя такие услуги как «услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями». Данные услуги также однородны товарам 03 и 05 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №728912, а именно товарам косметического, гигиенического и медицинского назначения;

- товары товарных знаков по свидетельствам №728912 и №1001133 имеют одинаковую цель и область применения. Так, «средства для ухода за кожей косметические; средства для загара, включая средства для загара без помощи солнца (автозагара), изделия гигиенические для медицинских целей» предназначены для ухода за внешним видом кожи человека, ее здорового состояния, защиты от вредных свойств окружающей среды, то есть из самих названий товаров вытекает, что данные товары предназначены для косметического и гигиенического ухода. Соответственно, однородность косметических и гигиенических средств, а также услуг по их реализации, очевидна. Товары «изделия гигиенические для медицинских целей» относятся к 05 классу МКТУ, но они однородны с товарами 03 класса МКТУ в связи с одинаковой целью применения, так как гигиена -

раздел медицины, изучающий условия сохранения здоровья, а также система действий, мероприятий, направленных на поддержание чистоты, здоровья, а 03 класс МКТУ включает большое количество товаров, которые прямо предназначены для гигиенических целей. Также следует отметить, что товары 03 и 05 классов МКТУ могут совместно реализовываться в специализированных магазинах, например аптеках, магазинах общего пользования, Интернет-магазинах. Так, например, на сайте <https://apteka.ru/>, который является Интернет-магазином медицинских средств, при поиске товаров по запросу «загар» есть 73 товара косметического назначения, по запросу «уход за кожей» Интернет-магазин предлагает к покупке 46 товаров косметического и медицинского назначения. По запросам «гигиена» и «гигиенические» сайт предлагает к покупке более ста товаров медицинского и гигиенического назначения. Соответственно, это показывает, что в магазинах, которые специализируются на торговле медицинской продукцией, предлагается к продаже и реализации также и средства косметического и гигиенического назначения не медицинского характера;

- Докучаев К.А. реализует косметическую продукцию через маркетплейсы «Озон» и «Вайлдберриз», где четко видно, что товарный знак используется с выделением ярким цветом в слове «MAGICMELANOTAN» части «MELANOTAN». Вместе с этим, часть слова «MAGIC» окрашивается в более блеклый цвет, что является визуальным воздействием на потребителя, который будет считать, что продукция Докучаева К.А. принадлежит ООО «ХУБИОФАРМ». Подобное использование оспариваемого товарного знака критически влияет на вероятность смешения обозначений в глазах потребителей, свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя оспариваемого товарного знака путем использования товарного знака не в том виде, в котором он зарегистрирован;

- учитывая высокую степень сходства обозначений, угроза смешения обозначений на одном товарном рынке и, как следствие, введение потребителей в заблуждение, является неизбежной;

- из Единого реестра сертификатов и деклараций соответствия «Национальной системы аккредитации» получены сведения о регистрации Докучаевым К.А. косметического средства «magicmelanotan» (ЕАЭС №RU Д-НК.РА07.В.65304/23 от 19.09.2023). Согласно декларации о соответствии, продукция реализуемая Докучаевым К.А. с использованием товарного знака «Меланотан», ввезена на территорию Российской Федерации из Гонконга, цель ввоза продукции - для проведения испытаний в

качестве проб (образцов) для целей подтверждения соответствия, сведения о прохождении таможенного оформления отсутствуют. Реализация указанной продукции широкому кругу лиц на территории Российской Федерации является незаконной. В предоставленной декларации производителем косметической продукции указано иностранное юридическое лицо – «Ecliq», зарегистрированное на территории Гонконга. При проверке открытых реестров юридических лиц Китая и Гонконга установлено, что компания «Ecliq» на территории Гонконга и Китая не зарегистрирована. При этом на коробке с косметическим средством, реализуемым Докучаевым К.А. через Интернет - сайт «Озон», указан иной производитель средства – «Alphex Biochemical Corp.». Данная компания также отсутствует в открытом реестре юридических лиц Китая и Гонконга, что может служить доказательством, что реализуемая Докучаевым К.А. в свободном доступе через Интернет, продукция, не имеет официального производителя, а производится неизвестным кустарным способом;

- при детальном изучении упаковки товара «magicmelanotan» можно увидеть, что согласно инструкции на упаковке указанное средство используется назально (что на территории Российской Федерации относится к лекарственным препаратам и косметическим средством являться не может). Фактически через сеть Интернет реализуется неизвестное лекарственное средство, которое маркируют товарным знаком «Меланотан» без каких-либо сопроводительных и разрешительных документов, что создает прямую угрозу здоровью неограниченного круга лиц и подрывает деловую репутацию ООО «ХУБИОФАРМ»;

- своей незаконной деятельностью Докучаев К.А. может нанести вред неограниченному кругу лиц и его действия являются антиобщественными, в связи с чем, Докучаева К.А. нельзя считать добросовестным участником рынка, так как его незаконные интересы прямо противоречат общественным интересам, что отражено в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»: «Положения Гражданского кодекса Российской Федерации, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 Кодекса. Согласно пункту 3 статьи 1 Кодекса при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении

гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1001133 недействительным полностью.

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

1. Выписка из государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству №728912;
2. Выписка из государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству №1001133;
3. Снимки экрана с использованием на маркетплейсах Докучаевым К.А. обозначения «magicmelanotan» с выделением части слова ярким цветом;
4. Копия кассового чека №4606 на покупку товара у Докучаева К.А.;
5. Снимки экрана с сайта <https://apteka.ru/>;
6. Сведения из Единого реестра сертификатов и деклараций соответствия;
7. Фотография Яндекс-карты координаты: 51.925181°, -8.607971°;
8. Сведения открытых реестров юридических лиц Китая и Гонконга;
9. Снимок коробки средства Докучаева К.А. с указанием производителя;
10. Сведения открытых реестров юридических лиц Китая и Гонконга;
11. Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №A56-117451/2023 (истец ООО «Хубиофарм»);
12. Заявка на регистрацию товарного знака по заявке №2023767669;
13. Сведения с главной страницы сайта www.graviton24.ru;
14. Письмо юристам в «Вайлдберриз» от Докучаева К.А.;
15. Решение Роспатента по товарному знаку по свидетельству №728912;
16. Решение Арбитражного суда города Москвы по делу №A40-93852/24 от 21.04.2025;
17. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №A40-93852/24 от 21.04.2025.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- утверждение ООО «ХУБИОФАРМ» о том, что товарный знак «magicmelanotan» является сходным по степени смешения с товарным знаком «MELANOTAN МЕЛАНОТАН», незаконно и необоснованно, так как в сравниваемых товарных знаках используются различные слова и они не являются идентичными.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1001133.

Правообладателем были представлены следующие материалы (их копии):

18. Копия возражений Докучаева К.А. против предоставления правовой охраны противопоставленному знаку «Меланотан»;
19. Распечатка противопоставленного товарного знака «Меланотан»;
20. Копия свидетельства на товарный знак №1001133;
21. Уведомление о принятии возражения к рассмотрению.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.07.2023) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое

сочетание. Смыслоное сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

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. Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарный знак по свидетельству №728912, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Кроме того, согласно возражению, регистрация товарного знака по свидетельству №1001133 на имя правообладателя вводит потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары / оказывающего услуги, а также противоречит общественным интересам, поскольку способна нанести вред человеку, подрывает деловую репутацию ООО «ХУБИОФАРМ». Проанализировав представленные доводы и материалы, коллегия признает указанное лицо заинтересованным в подаче настоящего возражения по приведенным основаниям.

Оспариваемый товарный знак «**magicmelanotan**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ «абразивы; амбра [парфюмерия]; антинақипины бытовые; антиперспиранты [туалетные принадлежности]; антистатики бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блестки для ногтей; блестки для тела; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вар сапожный; вата для косметических целей; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск обувной; воск портновский; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; глиттеры для ногтей; глянец-крахмал для стирки; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовы́й для бритья [вяжущее средство]; камни квасцовы́е [вяжущие средства]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши для отбеливания зубов; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карби́ды металлов [абразивные материалы]; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; краски для тела косметические; крахмал для стирки; крем для обуви; кремы для кожи; кремы для отбеливания кожи; кремы для полирования; кремы косметические; кремы на основе эфирных масел для использования в ароматерапии; крокус красный для полирования;

ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; маски листовые для косметических целей; маски с паровым нагревом одноразовые, не для медицинских целей; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные для использования в ароматерапии; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитруна; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное очищающее; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наждак; накладки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; наклейки для создания двойного века; ногти искусственные; одеколон; палетки для макияжа, содержащие косметические средства; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; патчи для глаз гелевые косметические; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; повязки для восстановления ногтей; полироль для обуви; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для спринцевания в целях личной гигиены или дезодорации [туалетные принадлежности]; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для

удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки антistатические для сушильных машин; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, предотвращающие окраску при стирке; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; саше для ароматизации белья; свечи массажные для косметических целей; синька для обработки белья; скрипидар для обезжикивания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода стиральная для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; спреи для освежения дыхания; спреи охлаждающие для косметических целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания блеска белью; средства для ресниц косметические; средства для стирки; средства для ухода за кожей косметические; средства для чистки зубов; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжикивающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства отбеливающие для стирки; средства туалетные; средства увлажняющие для кожи для косметических целей; средства фитокосметические; сыворотки для косметических целей;

таблетки для очистки кофемашин; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тоники для косметических целей; трепел для полирования; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; тушь для ресниц; хна [краситель косметический]; чай для ванн для косметических целей; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шарики для стирки, заполненные моющими средствами; шарики для стирки, заполненные стиральным порошком; шкурка стеклянная; штампы косметические, заполненные; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]», услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; администрирование программ лояльности потребителей; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные

для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение коммерческих мероприятий; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск клиентов для третьих лиц; поиск спонсора; помошь административная в вопросах тендера; помошь в управлении бизнесом; помошь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; проведение аукционов; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети;

реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги агентства по коммерческой информации; услуги агентства по трудоустройству; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги конкурентной разведки; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по вырезке новостей; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с

подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламного агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телемаркетинга; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1001133 оспаривается, в том числе, ввиду несоответствия произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего лицом, подавшим возражение, был противопоставлен товарный знак по свидетельству №728912.

MELANOTAN

Противопоставленный товарный знак «**МЕЛАНОТАН**» является словесным и

состоит из словесных элементов «MELANOTAN», «МЕЛАНОТАН», выполненных на двух строках стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «средства для ухода за кожей косметические; средства для загара, включая средства для загара без помощи солнца (автозагара)», товаров 05 класса МКТУ «медикаменты для человека; изделия гигиенические для медицинских целей».

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

Как отмечалось выше, оспариваемый знак образован единственным словесным элементом «magicmelanotan». В свою очередь противопоставленный знак также является словесным и состоит из двух словесных элементов «MELANOTAN МЕЛАНОТАН», являющихся транслитерацией друг друга.

Фонетическое сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, выражается во вхождении каждого из словесных элементов противопоставленного товарного знака в фонетический ряд оспариваемого товарного знака. Наличие в оспариваемом товарном знаке начальной форманты «magic» влияет на степень фонетического сходства, однако нельзя сделать вывод о полном несходстве знаков, поскольку в сопоставляемых товарных знаках содержатся тождественные элементы – «melanotan» / «меланотан», имеющие более протяженное звучание относительно

начального элемента «magic». Так, совпадающими в рассматриваемом случае являются девять букв и звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Таким образом, с точки зрения фонетического критерия сходства сопоставляемые товарные знаки являются сходными.

Отсутствие сведений о семантике словесного элемента «magicmelanotan»¹ оспариваемого товарного знака не позволяет провести его сравнение по смысловому критерию сходства с противопоставленным товарным знаком. Указанное снижает значение данного фактора восприятия. Наличие близких ассоциаций, вызываемых сопоставляемыми знаками, основано на домысливаниях лица, подавшего возражение, и не доказано фактическими материалами.

Визуальное сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обусловлено присутствием в их составе словесных элементов, которые выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Таким образом, сопоставляемые товарные знаки являются сходными по графическому критерию.

С учетом вышеизложенного, оспариваемый и противопоставленный знаки признаются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства, а также при сниженном значении семантического фактора восприятия.

Анализ однородности товаров и услуг, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ «средства для ухода за кожей косметические; средства для загара, включая средства для загара без помощи солнца (автозагара)» противопоставленного знака являются однородными товарам 03 класса МКТУ «амбра [парфюмерия]; антиперспиранты [туалетные принадлежности]; ароматизаторы [эфирные масла]; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блестки для ногтей; блестки для тела; вазелин косметический; вата для косметических целей; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; глиттеры для ногтей; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; жиры для

¹ <https://translate.academic.ru/magicmelanotan/xx/ru/>

косметических целей; духи; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовы́й для бритья [вяжущее средство]; камни квасцовые [вяжущие средства]; карандаши для бровей; карандаши для отбеливания зубов; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители косметические; красители для бороды и усов; краски для тела косметические; кремы косметические; кремы для отбеливания кожи; кремы на основе эфирных масел для использования в ароматерапии; лаки для волос; лаки для ногтей; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; маски листовые для косметических целей; маски с паровым нагревом одноразовые, не для медицинских целей; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные для использования в ароматерапии; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное очищающее; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; накладки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; наклейки для создания двойного века; ногти искусственные; одеколон; палетки для макияжа, содержащие косметические средства; пасты зубные; патчи для глаз гелевые косметические; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; повязки для восстановления ногтей; помада губная; помады для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для похудения косметические; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для чистки зубных протезов; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для спринцевания в целях личной гигиены или дезодорации [туалетные принадлежности]; препараты коллагеновые для косметических целей; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; растворители лаков для ногтей;

растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; препараты для ухода за ногтями; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; ресницы искусственные; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; препараты для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических целей; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; спреи охлаждающие для косметических целей; спреи для освежения дыхания; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для чистки зубов; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства увлажняющие для кожи для косметических целей; средства фитокосметические; сыворотки для косметических целей; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; тоники для косметических целей; тушь для ресниц; хна [краситель косметический]; чай для ванн для косметических целей; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; штампы косметические, заполненные; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мяная [эфирное масло]» оспариваемой регистрации. Сравниваемые товары относятся к одной родовой группе (парфюмерно-косметическая, уходовая продукция), имеют одинаковое функциональное назначение (направлены на улучшение внешнего вида человека), а также могут иметь совместные каналы реализации (например, магазины, специализирующиеся на продаже соответствующей продукции), одну группу потребителей (лица, заинтересованные в приобретении парфюмерно-косметической, уходовой продукции). Так, зачастую одно и то же лицо, может производить как средства для ухода за лицом, так и за телом, полостью рта и т.д. и реализовывать их в одних местах

сбыта (см., например, [https://naturasiberica.ru/ brands/natura-siberica/](https://naturasiberica.ru/brands/natura-siberica/), <https://www.weleda.ru/>, <https://faberlic.com/ru/ru>).

Вместе с тем в перечне противопоставленного знака отсутствуют товары, относящиеся к средствам для чистки, полировки, уборки, средствам ухода за текстильными и кожаными изделиями, препаратам и изделиям для ароматизации помещения, а также услуги, направленные на продвижение данных видов товаров. Следовательно, у коллегии нет оснований для признания однородными всех противопоставленных товаров и услуг по отношению к товарам 03 класса МКТУ «глянец-крахмал для стирки; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для воды в туалете; крахмал для стирки; крем для обуви; кремы для кожи; кремы для полирования; крокус красный для полирования; ладан; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; мыла для оживления оттенков тканей; наждак; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; полироль для обуви; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворы для очистки; салфетки антистатические для сушильных машин; салфетки, предотвращающие окраску при стирке; саше для ароматизации белья; синька для обработки белья; скрипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода стиральная для чистки; соли для отбеливания; составы для

предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для придания блеска белью; средства для стирки; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжирающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства отбеливающие для стирки; таблетки для очистки кофемашин; ткань наждачная; трепел для полирования; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шарики для стирки, заполненные моющими средствами; шарики для стирки, заполненные стиральным порошком; шкурка стеклянная; щелок содовый». Противопоставленный знак зарегистрирован в отношении совершенно иных родовых и видовых групп товаров и услуг, которые производятся / оказываются иными хозяйствующими субъектами, а также имеют различные потребительские свойства и назначение. Иного материалами возражения не доказано.

Коллегия усматривает наличие однородности между противопоставленными товарами 05 класса МКТУ «изделия гигиенические для медицинских целей», а также оспариваемыми товарами 03 класса МКТУ «препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; препараты для спринцевания в целях личной гигиены [туалетные принадлежности]; мыла дезодорирующие; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыла; мыло миндалевое». Сравниваемые товары 03 и 05 классов МКТУ относятся к средствам гигиеническим косметического и медицинского назначения, они могут иметь совместное применение одной целевой аудиторией (потребители обоих типов товаров часто совпадают - это обычные люди, заботящиеся о своем здоровье и гигиене, лица, заботящиеся о здоровье и гигиене своих питомцев), товары обеих категорий могут продаваться через одни и те же торговые сети, аптеки и магазины. В некоторых случаях эти товары могут быть взаимодополняющими, например, когда гигиенические средства для личной гигиены используются в сочетании с медицинскими гигиеническими изделиями. Лицо, подавшее возражение, приводит довод об однородности товаров 05 класса МКТУ «изделия гигиенические для медицинских целей» противопоставленного знака и товаров 03 класса МКТУ оспариваемой регистрации, имеющих косметическое назначение. Коллегия не может согласиться с приведенным доводом, поскольку данные товары не являются взаимодополняемыми и

взаимозаменяемыми, кроме того, изделия гигиенические для медицинских целей предназначены для медицинского применения и ухода с лечебной или профилактической целью, тогда как парфюмерно-косметические товары ориентированы на косметический уход и улучшение внешнего вида, не имея медицинского назначения. Для признания товаров однородными необходимо совпадение по назначению и сфере применения, однако, в данном случае эти условия не выполняются. Таким образом, сравниваемые товары, несмотря на то, что они связаны с уходом за телом, а также могут продаваться в одних и тех же местах (например, Интернет-площадки, аптеки), не являются однородными, поскольку иные критерии однородности не совпадают.

Вместе с тем однородными являются оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «услуги по оптовой торговле фармацевтическими, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями» и товары 05 класса МКТУ «лекарственные средства для человека; изделия гигиенические для медицинских целей» противопоставленного знака. Так, согласно подходу Суда по интеллектуальным правам, услуги, направленные на продажу конкретных товаров являются однородными этим товарам. По мнению коллегии, у потребителей может создаться представление о том, что сравниваемые товары и услуги могут исходить от одного лица. Следует отметить, при этом, что услуги 35 класса МКТУ оспариваемого знака не направлены на реализацию косметических средств, следовательно, они не могут быть признаны однородными с соответствующими товарами 03 класса МКТУ противопоставленного знака, в связи с чем соответствующий довод возражения следует признать неубедительным.

Коллегия усматривает, что в противопоставленном знаке отсутствуют товары и услуги, являющиеся однородными по отношению к оспариваемым услугам 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; администрирование программ лояльности потребителей; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение

общественного мнения; изучение рынка; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение коммерческих мероприятий; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск клиентов для третьих лиц; поиск спонсора; помошь административная в вопросах тендера; помошь в управлении бизнесом; помошь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых

площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; пресс-службы; проведение аукционов; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги агентства по коммерческой информации; услуги агентства по трудуустройству; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги конкурентной разведки; услуги консультационные

для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по вырезке новостей; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оптовой торговле ветеринарными препаратами; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле ветеринарными препаратами; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламного агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телемаркетинга; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса». Как отмечалось выше, противопоставленный знак зарегистрирован лишь для товаров 03 класса МКТУ «средства для ухода за кожей косметические; средства для загара, включая средства для загара без помощи солнца (автозагара)», товаров 05 класса МКТУ «медикаменты для человека; изделия гигиенические для медицинских целей», при этом в перечне данного товарного знака отсутствуют услуги, относящиеся к продвижению товаров (включая их рекламу и продажу), посреднические услуги, услуги в области бухгалтерского учета, услуги кадровые, конторские и секретарские, услуги по исследованию рынка и общественного мнения, услуги информационно-справочные, услуги по прокату торгового и офисного оборудования. Таким образом, вышеупомянутые оспариваемые услуги 35 класса МКТУ неоднородны по роду, виду, назначению, кругу потребителей с товарами 03 и 05 классов МКТУ товарного знака по свидетельству №728912. Коллегия указывает, что в отсутствие конкретизации оспариваемых услуг конкретными товарами (например, отсутствует уточнение услуг по продаже товаров конкретным ассортиментом реализуемых

товаров) или сферой деятельности, данные виды услуг не могут быть признаны однородными противопоставленным товарам.

Однородность сравниваемых товаров и услуг правообладателем в отзыве не оспаривается.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1001133 и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, коллегия учитывала, что вероятность смешения оспариваемого и противопоставленного знаков определяется исходя из степени сходства знаков и степени однородности товаров и услуг. 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 (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). Высокая степень сходства оспариваемого и противопоставленного знаков при отсутствии однородности части оспариваемых товаров и услуг, упомянутых выше по тексту заключения, не приведет к смешению данных товаров и услуг в гражданском обороте Российской Федерации. Вместе с тем высокая степень сходства оспариваемого и противопоставленного знаков наряду с высокой степенью однородности части вышеупомянутых товаров и услуг, обуславливают высокий риск смешения данных товаров и услуг, маркированных сравниваемыми знаками российскими потребителями.

С учетом вышеизложенного, оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении части товаров и услуг 03 и 35 классов МКТУ.

Согласно возражению, регистрация оспариваемого знака противоречит пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса в силу возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

Сам по себе товарный знак по свидетельству №1001133 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося предшествующего опыта.

Факт использования обозначения до приоритета оспариваемого товарного знака иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров.

Необходимо отметить, что с возражением не представлено ни одного документа, подтверждающего производство лицом, подавшим возражение, каких-либо товаров, оказание каких-либо услуг под обозначением «melanotan меланотан» (сходным с оспариваемым знаком), в результате чего средний российский потребитель мог быть знаком с соответствующими товарами / услугами и ассоциировать их с одним конкретным лицом – ООО «ХУБИОФАРМ». С учетом вышеизложенного, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать недоказанным.

В возражении указывается также на несоответствие произведенной регистрации положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в части противоречия товарного знака по свидетельству №1001133 общественным интересам.

Под общественными интересами подразумевается публичный порядок, основы правопорядка.

По мнению коллегии, оспариваемый знак не содержит информации, которая бы являлась непристойной, неприличной, нецензурной, антигуманной, он не носит оскорбительный характер, не выполнен с нарушением прав орфографии русского языка. На основании изложенного, у коллегии нет оснований полагать, что оспариваемый знак способен каким-либо образом противоречить правовым основам общественного порядка, вызывать возмущение членов общества.

Довод возражения о том, что оспариваемый знак противоречит общественным интересам, поскольку его правообладатель вводит в гражданский оборот товары, изготовленные кустарным способом, которые способны нанести вред человеку, принят во внимание. Однако, данный довод не укладывается в основания для признания недействительным правовой охраны знака как не соответствующего пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса, основан на подмене понятий и не относится к оценке охранных способностей оспариваемого знака.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что действия правообладателя носят недобросовестный характер, следует отметить, что данное утверждение стороны спора не может быть проанализировано коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий. Исследование данного факта не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

От правообладателя 16.06.2025 поступило ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок в связи с занятостью его представителя (участие в судебном заседании). Коллегия не усматривает оснований для отложения заседания, поскольку возражение поступило в Палату по патентным спорам 13.02.2024, его рассмотрение приостанавливалось и неоднократно переносилось, однако, развернутой позиции по мотивам возражения от правообладателя так и не поступило. Дальнейший перенос заседания, по мнению коллегии, направлен на затягивание делопроизводства.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.02.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1001133 недействительным в отношении товаров 03 класса МКТУ «амбра [парфюмерия]; антиперспиранты [туалетные принадлежности]; ароматизаторы [эфирные масла]; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блестки для ногтей; блестки для тела; вазелин косметический; вата для косметических целей; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; глиттеры для ногтей; грим;

дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; жиры для косметических целей; духи; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовыи для бритья [вяжущее средство]; камни квасцовые [вяжущие средства]; карандаши для бровей; карандаши для отбеливания зубов; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители косметические; красители для бороды и усов; краски для тела косметические; кремы косметические; кремы для отбеливания кожи; кремы на основе эфирных масел для использования в ароматерапии; лаки для волос; лаки для ногтей; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; маски листовые для косметических целей; маски с паровым нагревом одноразовые, не для медицинских целей; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные для использования в ароматерапии; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндалевое; масло розовое; молоко миндалевое для косметических целей; молочко туалетное очищающее; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндалевое; мята для парфюмерии; накладки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; наклейки для создания двойного века; ногти искусственные; одеколон; палетки для макияжа, содержащие косметические средства; пасты зубные; патчи для глаз гелевые косметические; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; повязки для восстановления ногтей; помада губная; помады для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для похудения косметические; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для чистки зубных протезов; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены;

препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для спринцевания в целях личной гигиены или дезодорации [туалетные принадлежности]; препараты коллагеновые для косметических целей; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; препараты для ухода за ногтями; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; ресницы искусственные; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; препараты для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических целей; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; спреи охлаждающие для косметических целей; спреи для освежения дыхания; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для чистки зубов; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства увлажняющие для кожи для косметических целей; средства фитокосметические; сыворотки для косметических целей; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; тоники для косметических целей; тушь для ресниц; хна [краситель косметический]; чай для ванн для косметических целей; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; штампы косметические, заполненные; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло], услуг 35 класса МКТУ «услуги по оптовой торговле фармацевтическими, гигиеническими препаратами и медицинскими

принадлежностями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями».