

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.04.2023, поданное компанией CAREGEN CO., LTD, Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1634368, при этом установила следующее.

Международная регистрация **“AQUASHINE”** знака №1634368 произведена Международным Бюро ВОИС 09.11.2021 с указанием конвенционного приоритета от 14.05.2021 на имя заявителя. Правовая охрана знака по международной регистрации №1634368 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 10, 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 23.12.2022 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации №1634368 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 05, 10, 35 классов МКТУ. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1634368 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В частности, в предварительном отказе знаку по международной регистрации №1634368 противопоставлены товарные знаки «AQUASHINE PERFECT», по свидетельству №645525 с приоритетом 19.01.2017, «AQUASHINE» по свидетельству №645946 с приоритетом 19.01.2017, «AQUASHINE HA» по свидетельству №728067 с приоритетом



01.03.2019, «AQUASHINE» по свидетельству №814892 с приоритетом 24.09.2020, зарегистрированные на имя Общества с ограниченной ответственностью "Медицинская Эстетика", 101000, Москва, Милютинский пер., д. 4, стр. 1.

Таким образом, Роспатентом отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, ввиду несоответствия знака по международной регистрации №1634368 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 21.04.2023 возражении заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения.

Так, исключительные права на противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№645525, 645946, 728067, 814892 были переданы правообладателем противопоставленных товарных знаков, в пользу заявителя. Следовательно, препятствия к регистрации заявленного обозначения преодолены.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.04.2023 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации

№1634368 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг 05, 10, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета 14.05.2021 знака по международной регистрации №1634368 правовая база для оценки его охраноспособности 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 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 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.

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

Согласно пункту 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).

Знак «**AQUASHINE**» по международной регистрации №1634368 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 10, 35 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Противопоставленные товарные знаки «**AQUASHINE PERFECT**» по свидетельству №645525 с приоритетом 19.01.2017, «**AQUASHINE**» по свидетельству №645946 с приоритетом 19.01.2017,

«**AQUASHINE HA**» по свидетельству №728067 с приоритетом



01.03.2019, «**AQUASHINE**» по свидетельству №814892 с приоритетом 24.09.2020 включают в свой состав словесный элемент «**AQUASHINE**». Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 10, 35 классов МКТУ.

В своем возражении заявитель не оспаривает правомерность принятого Роспатентом решения, однако, указывает на обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

Отчуждение исключительного права на все противопоставленные товарные знаки в адрес заявителя зарегистрированы в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания одной датой по всем противопоставлениям – 20.01.2023 и опубликованы в Бюллетене №2. Наименование правообладателя противопоставленных товарных знаков после отчуждения КАРЕГЕН КО., ЛТД, 46-38, ЛС-ро 91беон-джил, Донган-гу, Анян-си Кенги-до, Республика Корея (KR), что совпадает с наименованием и адресом владельца международной регистрации №1634348 (CAREGEN CO., LTD., 46-38, LS-ro 91beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si Gyeonggi-do (KR)).

Таким образом, основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1634368 в отношении товаров 05, 10, 35 классов МКТУ, мотивированные требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, заявителем преодолены ввиду совпадения в одном лице правообладателя противопоставленных товарных знаков и владельца знака по международной регистрации №1634368.

Вместе с тем, ввиду произведенной регистрации отчуждения исключительных

**AQUASHINE**

прав на товарный знак “ ” по свидетельству

№645946, который является тождественным знаку “**AQUASHINE**”

по международной регистрации №1634368, коллегией дополнительно проверены перечни товаров и услуг 05, 10, 35 классов МКТУ указанных обозначений на предмет присутствия в них тождественных друг другу позиций, чтобы исключить повторное предоставление исключительного права на тождественное обозначение, то есть, чтобы исключить дублирование права.

Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ “Hair growth stimulants; implantable medicines; pharmacological preparations for skin care; filled syringes for medical

purposes [containing pharmaceuticals]; acne treatment preparations; pharmaceutical syringes prefilled with medical botulinum toxin as the main ingredient; dietetic substances adapted for medical use; pre-filled syringes for medical purposes; medicinal drinks; medicinal preparations for stimulating hair growth; medicinal tea; synthetic peptides for pharmaceutical purposes; pharmaceutical preparations for humans and animals; injectable dermal fillers; filled syringes for medical purposes [containing injectable dermal fillers]; medical preparations for slimming purposes; pain relief preparations; nutraceuticals for use as dietary supplements; surgical implants grown from stem cells [living tissues]; medicines for injection for skin moisturizing and wrinkle reducing (стимуляторы роста волос; имплантируемые лекарства; фармакологические препараты для ухода за кожей; наполненные шприцы для медицинских целей [содержащие фармацевтические препараты]; препараты для лечения акне; фармацевтические шприцы, предварительно наполненные медицинским ботулотоксином в качестве основного ингредиента; диетические вещества, адаптированные для медицинского применения; предварительно наполненные шприцы для медицинских целей; лечебные напитки; лекарственные препараты для стимуляции роста волос; лечебный чай; синтетические пептиды для фармацевтических целей; фармацевтические препараты для человека и животных; инъекционные дермальные наполнители; наполненные шприцы для медицинских целей [содержащие кожные наполнители для инъекций]; медицинские препараты для похудения; обезболивающие препараты; нутрицевтики для использования в качестве пищевых добавок; хирургические имплантаты, выращенные из стволовых клеток [живых тканей]; препараты для инъекций для увлажнения кожи и уменьшения морщин)” не содержит позиций идентичных товарам 05 класса МКТУ “фармацевтические препараты на основе гиалуроновой кислоты, в том числе для подкожных инъекций, в том числе содержащие витамины, аминокислоты, минералы и коэнзимы; препараты биологические для медицинских целей; витаминные препараты; добавки минеральные; препараты белковые для медицинских целей” товарного знака по свидетельству №645946.

Испрашиваемые товары 10 класса МКТУ “Medical apparatus for facilitating the inhalation of pharmaceutical preparations; massaging apparatus for personal use; medical prostheses; medical implants made of artificial materials; injectors for medical purposes; medical skin care apparatus; medical apparatus for injecting fillers; medical implants; syringes for injections; implantable subcutaneous drug delivery devices; bone void fillers comprised of artificial materials; high frequency electric therapy apparatus; medical apparatus and instruments other than for dental purposes; syringes in the nature of pens; injection device for pharmaceuticals; drug syringes; filler injection syringes for knee arthritis; implants consisting of artificial materials; gel-type implants comprised of artificial materials for filling wounds and lips, contouring the face and body, and skin rejuvenation; medical gel-type implants used for wrinkle and scar treatment, lip, face, body contour and skin regeneration, including disposable syringes (Медицинские аппараты для облегчения ингаляций фармацевтических препаратов; массажный аппарат для личного пользования; медицинские протезы; медицинские имплантаты из искусственных материалов; инжекторы для медицинских целей; медицинский аппарат для ухода за кожей; медицинский аппарат для введения филлеров; медицинские имплантаты; шприцы для инъекций; имплантируемые устройства для подкожной доставки лекарств; заполнители костных пустот из искусственных материалов; аппарат высокочастотной электротерапии; медицинское оборудование и инструменты, кроме стоматологических; шприцы в виде ручек; инъекционное устройство для фармацевтических препаратов; шприцы для наркотиков; шприцы для инъекций наполнителя при артрите коленного сустава; имплантаты, состоящие из искусственных материалов; имплантаты гелевого типа из искусственных материалов для заполнения ран и губ, контурирования лица и тела и омоложения кожи; медицинские имплантаты гелевого типа, используемые для лечения морщин и рубцов, губ, лица, контура тела и регенерации кожи, включая одноразовые шприцы)” не содержит позиций идентичных товарам 10 класса МКТУ “приборы и инструменты медицинские; иглы медицинские; шприцы для медицинских целей; шприцы для подкожных инъекций, в том числе стеклянные шприцы с луеровским наконечником для внутрикожного введения препаратов на основе гиалуроновой



кислоты, изделия медицинские, в том числе на основе гиалуроновой кислоты, в том числе импланты внутрикожные на основе гиалуроновой кислоты” товарного знака по свидетельству №645946.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ “Promoting the goods and services of others by means of operating an on-line comprehensive shopping mall; business intermediary services relating to mail order by telecommunications; provision of space on websites for advertising goods and services; marketing; presentation of goods on communication media, for retail purposes; advertising; providing business information via a website; commercial intermediation services; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; import-export agency services; product merchandising; wholesale store services for chemical preparations for use in the manufacture of cosmetics; retail store services for chemical preparations for use in the manufacture of cosmetics; wholesale store services for nutraceuticals for use as dietary supplements; retail store services for nutraceuticals for use as dietary supplements; wholesale store services for pharmacological preparations for skin care; retail store services for pharmacological preparations for skin care; wholesale store services for skin care preparations for medical purposes; retail store services for skin care preparations for medical purposes; wholesale store services for synthetic peptides for pharmaceutical purposes; retail store services for synthetic peptides for pharmaceutical purposes; wholesale store services for pharmaceutical preparations for humans and animals; retail store services for pharmaceutical preparations for humans and animals; wholesale store services for injectable dermal fillers; retail store services for injectable dermal fillers; wholesale store services for medical implants made of artificial materials; retail store services for medical implants made of artificial materials; wholesale store services for medical apparatus for injecting fillers; retail store services for medical apparatus for injecting fillers; wholesale store services for medical apparatus and instruments other than for dental purposes; retail store services for medical apparatus and instruments other than for dental purposes; wholesale store services for massaging apparatus for personal use; retail store services for massaging apparatus for personal use (Продвижение товаров и услуг других лиц посредством управления комплексным торговым центром в

режиме онлайн; услуги делового посредничества, связанные с почтовыми переводами по телекоммуникациям; предоставление места на сайтах для рекламы товаров и услуг; маркетинг; презентация товаров на носителях информации, для целей розничной торговли; реклама; предоставление деловой информации через веб-сайт; услуги коммерческого посредничества; коммерческое управление лицензированием товаров и услуг других лиц; услуги импортно-экспортного агентства; мерчандайзинг продукции; услуги оптового склада химических препаратов для использования в производстве косметики; услуги розничных магазинов по продаже химических препаратов для использования в производстве косметики; услуги оптового магазина по продаже нутрицевтиков для использования в качестве пищевых добавок; услуги розничных магазинов по продаже нутрицевтиков для использования в качестве пищевых добавок; услуги оптового магазина фармакологических препаратов для ухода за кожей; услуги розничного магазина фармакологических препаратов для ухода за кожей; услуги оптового магазина средств по уходу за кожей медицинского назначения; услуги розничного магазина средств по уходу за кожей медицинского назначения; услуги оптового склада синтетических пептидов для фармацевтических целей; услуги розничного магазина синтетических пептидов для фармацевтических целей; услуги оптового магазина фармацевтических препаратов для людей и животных; услуги розничного магазина фармацевтических препаратов для людей и животных; услуги оптового магазина инъекционных кожных наполнителей; услуги розничного магазина инъекционных кожных наполнителей; услуги оптового магазина медицинских имплантатов из искусственных материалов; услуги розничного магазина медицинских имплантатов из искусственных материалов; услуги оптового магазина медицинских аппаратов для инъекций филлеров; услуги розничного магазина медицинских аппаратов для инъекций филлеров; услуги оптового склада медицинского оборудования и инструментов, кроме стоматологических; услуги розничных магазинов медицинского оборудования и инструментов, кроме стоматологических; услуги оптового магазина массажных аппаратов для личного пользования; услуги розничного магазина массажных аппаратов для личного

пользования)» не содержит позиций идентичных услугам 35 класса МКТУ “продвижение продаж для третьих лиц, в том числе услуги в области оптовой и розничной продажи, включая продажу через магазины, почтовые каталоги продаж, теле-магазины и интернет-сайты; продажа розничная и оптовая лекарственных средств; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; демонстрация товаров; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; информация и советы потребителям [информация потребительская товарная]” товарного знака по свидетельству №645946.

Таким образом, коллегия уточнила, что дополнительных оснований для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1634368 на территории Российской Федерации не возникло вследствие передачи исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№645525, 645946, 728067, 814892.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 21.04.2023, отменить решение Роспатента от 23.12.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1634368 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 05, 10, 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.**