

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.12.2020 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Соловьевым Денисом Сергеевичем, г. Тула (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019728256, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «*MayaKorea*» по заявке №2019728256 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 13.06.2019 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 35, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.07.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по основаниям, предусмотренным требованиями пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Как отмечается в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, поскольку в состав заявленного

обозначения включен словесный элемент «Korea» (географическое наименование полуострова в Восточной Азии и страны, занимающей данный полуостров, прилегающую часть материка и около 3,5 тыс. островов, см. Географические названия мира: Топонимический словарь. - М: АСТ, Поспелов Е.М., 2001, <https://rus-bse.slovaronline.com/37800-Корея>, https://geo_toponims.academic.ru/2860/Корея, <https://gufo.me/dict/bes/КОРЕЯ>, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/140/КОРЕЯ и др.), его регистрация в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя, находящегося в г. Тула, будет вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, места их производства и местонахождения их изготовителя.

Словесный элемент «Korea» имеет конкретное семантическое значение, содержащееся в общедоступных словарях и справочниках, указывает на место происхождения товаров, место их производства и местонахождение их изготовителя (лица, оказывающего услуги).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**MaYa**» по свидетельству №515731 с приоритетом от 26.12.2011, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА - А.в.е», 115093, Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 44, офис 19, в отношении товаров 05 класса МКТУ *«прокладки гигиенические женские; прокладки для трусов гигиенические; тампоны гигиенические для женщин; трусы гигиенические женские; гигиенические препараты для медицинских целей; вата; подушечки, используемые при кормлении грудью; салфетки, подушечки гигиенические»*, однородных части заявленных услуг 35 класса МКТУ *«продажа оптовая гигиенических препаратов и принадлежностей; продажа розничная гигиенических препаратов и принадлежностей»*.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выражает свое согласие относительно невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении части услуг 35 класса МКТУ *«продажа*

оптовая гигиенических препаратов и принадлежностей; продажа розничная гигиенических препаратов и принадлежностей»;

- вместе с тем заявитель не может согласиться с мнением экспертизы в отношении введения в заблуждение относительно места нахождения изготовителя и лица оказывающего услуги, поскольку многие компании осуществляют производство продукции на сторонних рынках по системе OEM (рус. *original equipment manufacturer* - «оригинальный производитель оборудования»);

- заявитель производит продукцию 03 класса МКТУ на территории Кореи из корейских ингредиентов, по определенным технологиям производства, при этом корейская косметика приобретает все большую популярность, в виду своих уникальных свойств, качества и недорогой цены;

- на сегодняшний день согласно данным сети Интернет, существует множество российских компаний, которые занимаются реализацией корейской косметики, при этом любой потребитель приобретая данную косметику в российском магазине понимает что он покупает товар, либо произведенный в Корее, либо произведенный по корейским технологиям, а на любом косметическом продукции согласно действующим требованиям к информации, в обязательном порядке указывается состав, место производства и пр.;

- кроме того, на сегодняшний день также большое количество салонов красоты оказывает услуги в области красоты с использованием корейской косметики или корейских процедур;

- следовательно, введение потребителя в заблуждение отсутствует.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2019728256 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ и части услуг 35, 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (13.06.2019) поступления заявки №2019728256 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

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

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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

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

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из

элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

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

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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

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).

Обозначение «**MayaKorea**» по заявке №2019728256 с приоритетом от 13.06.2019 является словесным, включает словесные элементы «Maya» и «Korea», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, где первая буква – заглавная, остальные - строчные.

Регистрация товарного знака по заявке №2019728256 испрашивается для товаров и услуг 03, 35, 44 классов.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «Korea» является географическим наименованием, а именно названием полуострова в Восточной Азии и страны, занимающей данный

полуостров, прилегающую часть материка и около 3,5 тыс. островов, см. Географические названия мира: Топонимический словарь. - М: АСТ, Поспелов Е.М., 2001, https://geo_toponims.academic.ru/2860/Корея, <https://gufo.me/dict/bes/КОРЕЯ>, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/140/КОРЕЯ и др.).

В силу своего смыслового значения словесный элемент «KOREA», как правило, ассоциируется с экономически развитым государством Республика Корея (Южная Корея), занимающим большую часть корейского полуострова.

Заявителем не отрицается тот факт, что на дату подачи заявки №2019728256 существовало множество косметических средств от корейских производителей, а также российских предприятий, осуществляющих реализацию этой продукции на территории Российской Федерации. Сведения о корейской косметике, ее свойствах и качестве широко освещалась в средствах массовой информации до 2019 года (см. например, <https://www.lunifera.ru/blog/otzivi-kosmetologov-o-koreiskoi-kosmetike/>, <https://bbcream.ru/blog/vopros-otvet/25-glavnyh-voprosov-o-koreyskoj-kosmetike/>, <https://tamicoupon.ru/blog/korean-cosmetics> и др.), а значит, были доступны российскому потребителю.

Кроме того, обозначение «Korea» / «Корея» способно вызывать не только представление о месте происхождения разнообразных косметических средств или иных товаров широкого потребления, но и ассоциируется с рядом традиционных для Кореи видов деятельности. Так, известны такие понятия как «корейская традиционная медицина» (см. Википедию), «корейская пластическая хирургия» (см. <https://www.kp.ru/guide/plastika-v-koree.html>), «корейская баня» (<https://www.yesasia.ru/article/545136>), «корейские цветочные композиции», «корейский сад» (см. Википедию). В силу своего месторасположения (Корея омывается двумя морями – Японское море и Желтое море) Корея известна своим рыбным промыслом, в котором преобладает производство водорослей, моллюсков и рыбы (https://ru.qaz.wiki/wiki/Aquaculture_in_South_Korea).

Необходимо отметить, что при анализе того или иного заявленного обозначения необходимо учитывать специфику товаров (услуг), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны товарному знаку. В

данном случае обозначение по заявке №2019728256 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 03 класса МКТУ, представляющих собой продукцию широкого потребления в области косметики и бытовой химии, а также услуг 35, 44 классов МКТУ, связанных с деятельностью по продвижению и реализации товаров, медициной, косметологией, сельским хозяйством, садоводством и аквакультурой.

В отношении заявленных товаров и услуг заявленное обозначение, включающее в свой состав географическое наименование, способно порождать у потребителя правдоподобные ассоциации с определенной территорией, т.е. воспринимается в качестве указания на место происхождения товаров, место их производства и/или местонахождение их изготовителя (лица, оказывающего услуги), как справедливо отмечается в заключении по результатам экспертизы. При этом целесообразно обратить внимание, что подобные обозначения, описательные по существу, должны быть свободными для использования всеми производителями, осуществляющими однородные виды деятельности в гражданском обороте.

Вместе с тем следует констатировать, что заявитель является российским предпринимателем с местом нахождения в г. Тула.

Коллегия приняла к сведению декларативный довод возражения о том, что заявителем осуществляется производство продукции по заказу у корейских производителей. Однако каких-либо доказательств этого утверждения не представлено. В возражении отсутствуют документы, позволяющие сделать вывод о том, что заявленное обозначение воспринимается российским потребителем в качестве средства индивидуализации продукции и услуг заявителя.

Таким образом, заявленное обозначение подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, место их производства и/или местонахождения их изготовителя (лица, оказывающего услуги).

Вместе с тем отказ в регистрации заявленного обозначения «**MayaKorea**» в качестве товарного знака также обусловлен выводом о сходстве этого обозначения с

товарным знаком «**Maaya**» по свидетельству №515731 с более ранним приоритетом от 26.12.2011, зарегистрированным на имя иного лица для товаров 05 класса МКТУ.

Заявленное обозначение «**MaayaKorea**» и товарный знак «**Maaya**» по свидетельству №515731 характеризует наличие словесного элемента «Maaya», который согласно словарно-справочным источникам информации представляет собой женское имя Майя (см. например, [https://ru.wikipedia.org/wiki/Майя_\(имя\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Майя_(имя))). В заявленном обозначении словесные элементы «Maaya» и «Korea» не образуют устойчивого словосочетания, что обуславливает необходимость проведения анализа каждого из этих слов в отдельности. При этом, следует упомянуть, что поскольку словесное обозначение «Korea» в силу своего описательного характера является слабым элементом, основную индивидуализирующую функцию в составе заявленного обозначения выполняет словесный элемент «Maaya».

Поскольку в состав заявленного обозначения полностью входит противопоставленный товарный знак по свидетельству №515731 с единственным индивидуализирующим элементом «Maaya», можно сделать вывод о сходстве обозначений «MaayaKorea» и «Maaya» друг с другом в целом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №515731 зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ *«прокладки гигиенические женские; прокладки для трусов гигиенические; тампоны гигиенические для женщин; трусы гигиенические женские; гигиенические препараты для медицинских целей; вата; подушечки, используемые при кормлении грудью; салфетки, подушечки гигиенические»*. Указанные товары гигиенического назначения являются однородными товарам и услугам 03, 35 классов МКТУ заявленного обозначения, связанным с производством ваты, салфеток, тампонов, а также их реализацией, таких как *«вата для косметических целей; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; тампоны ватные для*

косметических целей» и «продажа оптовая гигиенических препаратов и принадлежностей; продажа розничная гигиенических препаратов и принадлежностей».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №515731 до степени их смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров у услуг 03, 35 классов МКТУ свидетельствует о наличии оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2019735105 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заявителем указанное обстоятельство не оспаривается.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не усматривает причины для отмены оспариваемого решения Роспатента и удовлетворения поступившего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 16.07.2020.