

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.05.2023, поданное компанией SKINIDEA CO., LTD., Республика Корея (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №797458, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «**MEDI-PEEL**» по заявке №2020729262 с приоритетом от 08.06.2020 зарегистрирован 12.02.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №797458 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «СИБ-ДВ», г. Владивосток (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 15.05.2023, в котором изложено мнение о том, что

правовая охрана товарному знаку по свидетельству №797458 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и пояснения к нему сводятся к следующему:

- компанией SKINIDEA CO., LTD. (Республика Корея) производится косметическая продукция под маркой «Medi-Peel», которая реализуется на территории РФ официальными партнерами;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем знака «Medi-Peel» по международной регистрации №1438975, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- косметическая продукция реализуется на территории Российской Федерации через специализированные магазины по продаже корейской косметики, а также через официальный сайт [www.medipeel.ru](http://www.medipeel.ru);

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №797458 и противопоставленный знак по международной регистрации №1438975 являются тождественными по фонетическому и визуальному критериям сходства;

- в данном случае тождество / высокая степень сходства, близкая к тождеству, оспариваемого обозначения и ранее зарегистрированного знака правообладателя обуславливает высокую угрозу смешения обозначений российскими потребителями в случае фактического использования знака по свидетельству № 797458 в отношении услуг 35 класса;

- это обусловлено еще и тем, что владелец оспариваемого знака - ООО «СИБ-ДВ» позиционирует себя, как импортер и экспортер косметических и парфюмерных препаратов, бытовой химии и продуктов питания стран Восточной Азии (сайт компании - <https://sib-dv.ru>);

- следует отметить, что компания SKINIDEA CO., LTD., не давала какого-либо согласия на регистрацию обозначения по свидетельству №797458 на имя ООО «СИБ-ДВ». Подобные действия заявителя могут быть расценены как акт недобросовестной конкуренции, которая может

проявляться в виде попытки неправомерного использования деловой репутации хозяйствующего субъекта;

- таким образом, регистрация оспариваемого обозначения, сходного до степени смешения с ранее зарегистрированным на территории Российской Федерации знаком «**Medi-Peel**», принадлежащим лицу, подавшему возражение, может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования деловой репутации корейской компании, что свидетельствует о недобросовестных действиях со стороны владельца оспариваемого знака и возможности введения потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №797458 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Информация о компании SKINIDEA и ее бренде Medi-Peel;
2. Информация о дистрибьюторе SKINIDEA на территории России и его деятельности;
3. Письмо ФТС России Министерства финансов Российской Федерации от 20 марта 2020 г. N 14-40/16338 «О товарном знаке «Medi-Peel».

На заседании коллегии 11.08.2023 уведомленный надлежащим образом правообладатель отсутствовал, отзыв по мотивам поступившего 15.05.2023 возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.06.2020) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №797458 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 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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

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).

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

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

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительного права на знак «**Medi-Peel**» по международной регистрации №1438975 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным

знаком по свидетельству №797458 и зарегистрирован в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ (знаку «Medi-Peel» по международной регистрации №1438975 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации решением Роспатента от 25.06.2019).

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №797458 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ по основаниям, указанным в пунктах 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый словесный товарный знак «**MEDI-PEEL**» по свидетельству №797458 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита через дефис.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «**Medi-Peel**» является словесным, выполненным заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в регистрации.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака «**MEDI-PEEL**» по свидетельству №797458 и противопоставленного знака «**Medi-Peel**» по международной регистрации №1438975 коллегией установлено, что сравниваемые товарные знаки являются тождественными, поскольку совпадают во всех элементах: словесные элементы тождественны (представляют собой одни и те же слова), выполнены буквами латинского алфавита, типовыми шрифтами.

С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении.

В связи с этим совпадение словесных обозначений, выполненных в каждом из случаев стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, свидетельствует об их тождестве.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о тождестве оспариваемого товарного знака «**MEDI-PEEL**» по свидетельству №797458 и противопоставленного знака «**Medi-Peel**» по международной регистрации №1438975.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №797458, с товарами 03 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №1438975, показал следующее.

Противопоставленному знаку «**Medi-Peel**» по международной регистрации №1438975 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «cosmetic creams for firming skin around eyes; cosmetic preparations for the hair and scalp; non-medicated lip balms; massage oil; nail polish; skin moisturizers used as cosmetics; moisturising lotions [cosmetic]; body and beauty care cosmetics; beauty balm creams; make-up for the face and body; face and body beauty creams; toothpastes» («косметические кремы для подтяжки кожи вокруг глаз; косметические препараты для волос и кожи головы; немедикаментозные бальзамы для губ; масло для массажа; лак для ногтей; увлажнители кожи, используемые в качестве косметических средств; увлажняющие лосьоны [косметические]; косметика по уходу за телом и красотой; кремы-бальзамы красоты; макияж для лица и тела; косметические кремы для лица и тела; зубные пасты»).



Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ, а именно «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» представляют собой услуги в области рекламы, продвижения и продажи товаров.

Сравниваемые товары и услуги имеют разную природу происхождения (товары - это продукт производства, а услуги - это действия, направленные непосредственно на потребителя), относятся к разным сферам экономической деятельности: в одном случае, это - производственная деятельность, а в другом - торговая деятельность. Производственная деятельность предполагает наличие оборудования, производственных мощностей, соответствующего сырья, рабочей силы, необходимых для создания товара, прохождение процедур сертификации качества товара. Вместе с тем торговая деятельность не предполагает необходимости в подобных ресурсах. Производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке ритейлеров, которые сами товаров не производят. В торговле товары переходят из сферы обращения в сферу потребления, то есть становятся собственностью покупателя. Таким образом, основная функция торговли - товарообмен. При этом покупатель четко осознает разницу между производственным и торговым предприятиями.

Коллегия обращает внимание на отсутствие конкретизации оспариваемых услуг 35 класса МКТУ по кругу товаров, в отношении которых они оказываются. Анализ однородности проводится исходя из тех перечней, которые содержатся в сравниваемых регистрациях.

Вероятность смешения спорного и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае отсутствие однородности товаров и услуг, для маркировки которых предназначены, сравниваемые товарные знаки является основанием для вывода об отсутствии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Иными обстоятельствами, предусмотренными пунктом 162 Постановления Пленума, коллегия не располагает.

Так, представленные лицом, подавшим возражение, документы (приложение №№1-3) не приводят к выводу о длительности использования противопоставленного товарного знака на территории Российской Федерации, значительного объема использования, степени его известности, значительной степени осведомленности потребителей.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, то необходимо отметить следующее.

Наличие тождества между сравниваемыми обозначениями само по себе не является достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при

восприятию потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Коллегия обращает внимание, что лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые бы приводили к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №797458 у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и знаком лица, подавшего возражение, как происходящими из одного источника. Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не является убедительным.

Дополнительно, коллегия указывает, что лицо, подавшее возражение, выражало мнение о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции. Коллегия приняла к сведению указанный довод лица, подавшего возражение, и считает необходимым обратить его внимание на то, что установление факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции при рассмотрении возражений против предоставления

правовой охраны товарному знаку не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, оснований для анализа поступившего возражения на предмет его соответствия требованиям статьи 10 Кодекса или законодательству о защите конкуренции у коллегии не имеется.

Дополнительно, коллегия указывает, что Палатой по патентным спорам уже рассматривалось возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №797458 по основаниям, предусмотренными пунктами 1, 6 статьи 1483 Кодекса. Так, 26.08.2021 от ООО «Прогресс» (обладатель исключительной лицензии на территории Российской Федерации в отношении противопоставленного знака «Medi-Reel» по международной регистрации №1438975) было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №797458, по итогам рассмотрения которого Роспатентом было принято решение от 07.02.2022 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.08.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №797458». Указанное решение Роспатента от 07.02.2022 было подтверждено выводами решения Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2022 по делу №СИП-234/2022 (Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2022 по делу №СИП-234/2022 решение Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2022 по тому же делу оставлено в силе). Так, по тексту указанного судебного акта указывалось, что «услуги «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» 35-го класса МКТУ по существу относятся к категории снабженческих, не

предполагают самостоятельного производства, а лишь агрегацию ресурсов, в том числе организационных, суд считает, что названные позиции, сформулированные в общем виде без какой-либо конкретизации, не соотносимы с товарами товаров «косметические кремы для подтяжки кожи вокруг глаз; косметические препараты для волос и кожи головы; немедикаментозные бальзамы для губ; масло для массажа; лак для ногтей; увлажнители кожи, используемые в качестве косметических средств; увлажняющие лосьоны [косметические]; косметика по уходу за телом и красотой; кремы-бальзамы красоты; макияж для лица и тела; косметические кремы для лица и тела; зубные пасты» 03 класса МКТУ, различны по своей природе и по назначению, не являются в указанном виде взаимодополняемыми (взаимозаменяемыми) и не будут отнесены российскими потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Таким образом, установив неоднородность товаров 03-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и услуг 35-го класса, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, Роспатент пришел к правомерному выводу об отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначений, несмотря на высокую степень их сходства, и соответствии регистрации спорного товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении услуг 35-го класса МКТУ».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.05.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №797458.**