

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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) [далее – Правила ППС], рассмотрела поступившее 20.12.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ИП Минасяном Седраком Суреновичем, Москва, г. Щербинка (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1042861, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке № 2023725156 с приоритетом от 29.03.2023 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 1042861 на имя ООО «Суперпрофи», 199106, Санкт-Петербург, ул. Карташихина, 6, литер А, кв. 18 (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 29.03.2033 г.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой обозначение:



В поступившем 20.12.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 1042861 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 20.12.2024, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, продвигает косметическую продукцию под обозначением «» с 01.08.2022 г. Производителем продукции является «PHARMA-C-FOOD SP.Z O.O. (LLC)» Mokra 7, 32-005 Niepolomice, Poland. С указанного времени лицо, подавшее возражение, активно использует данное обозначение и занимается продвижением продукции, в том числе посредством маркетплейсов «Вайлдберриз», «Озон» (сайты указаны);
- регистрация оспариваемого товарного знака потенциально нарушает положения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку способна ввести в заблуждение потребителя относительно товара, а также однозначно вводит потребителя в заблуждение относительно лица, продвигающего продукцию на территории Российской Федерации, и производителя товара;
- в процессе проведения экспертизы в отношении оспариваемого товарного знака экспертиза должна была противопоставить информацию из открытых источников, поскольку результаты поискового запроса в Яндексe однозначно идентифицируют лицо, подавшее возражение, и производителя;
- ни вышеуказанным производителем продукции, ни лицом, подавшим возражение, не было предоставлено письменное согласие на регистрацию товарного знака имя правообладателя;
- оспариваемый товарный знак и используемое обозначение «» сходны до степени смешения по фонетическому, графическому, а также семантическому признакам сходства;
- сравниваемые перечни товаров 03 классов МКТУ, продвигаемых лицом, подавшим возражение, относятся к тем же группам и видам товаров, имеют похожее применение, что и оспариваемые товары 03 класса МКТУ, в связи с чем, могут быть признаны однородными;
- регистрация сходного до степени смешения оспариваемого товарного знака является так называемой "паразитарной" конкуренцией и является отдельным видом недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства

индивидуализации и состоит в действиях хозяйствующих субъектов, направленных на использование в целях продвижения собственных товаров или услуг достижений и деловой репутации другого хозяйствующего субъекта и коммерческой ценности средств индивидуализации его предприятия, производимых им товаров, оказываемых услуг;

- виды «паразитарной» конкуренции могут быть различными, но каждый из них имеет общую цель - тем или иным образом воспользоваться известностью товарного знака или фирменного наименования хозяйствующего субъекта, который уже определенный период времени осуществляет предпринимательскую деятельность на том или ином товарном рынке с использованием принадлежащих ему средств индивидуализации. В подтверждение вышеуказанного, в возражении указано на обстоятельство, что лицу, подавшему возражение, активно поступают предложения от правообладателя о покупке оспариваемого товарного знака;
- сведения о введении в гражданский оборот правообладателем какой-либо продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, отсутствуют.

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

- распечатки сведений из открытых источников – (1);
- распечатка поискового запроса в поисковике «Яндекс» – (2);
- скрин предложения – (3);
- отчет по реализации № 204 – (4).

Уведомленный надлежащим образом правообладатель представил по мотивам возражения отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в возражении не приводятся соответствующие доказательства выпуска продукции польской компанией «PHARMA-C-FOOD SP.Z O.O. (LLC)»;
- на официальном сайте польского производителя отсутствует информация об использовании исследуемого обозначения. Не выявлена информация о зарегистрированных российских товарных знаках и зарубежных торговых марках с данным обозначением на имя «PHARMA-C-FOOD SP.Z O.O. (LLC)»;
- правообладатель сообщает о зарубежных производителях «AArkada Adrian Arkada» и «Aarkada Sp. z o.o.» соответствующей продукции;

- «Aarkada Sp. z o.o.» является официальным польским производителем продукции под брендом «ARKADA», о чём указано на сайте: <https://aarkada.com/>;
- продукция под брендом «ARKADA» относится к косметическим средствам, инструментам и т.п., преимущественно используемым в подологии, то есть при профилактике, а также лечении заболеваний кожи и ногтей стоп;
- правообладатель выступает авторизованным партнером указанных компаний на территории Российской Федерации. Указанные лица полностью осведомлены о действиях правообладателя по реализации продукции, маркируемой спорным обозначением, а также о регистрации оспариваемого товарного знака на имя правообладателя в отношении товаров 03 класса МКТУ на территории Российской Федерации;
- лицо, подавшее возражение, не заявляет о партнерстве с указанными польскими компаниями;
- в отзыве представлены документы по реализации, декларации, информационные письма и т.п.;
- оспариваемый товарный знак был зарегистрирован после прекращения правовой охраны товарных знаков Ибатуллина А.В. по свидетельствам №№ 595592, 161046, а именно 20.08.2024 г. вследствие соглашения между правообладателем и Ибатуллиным А.В.;
- лицо, подавшее возражение, не заявляет о партнерстве с официальным польским производителем бренда «ARKADA»: «AArkada Adrian Arkada» и «Aarkada Sp. z o.o.» и не приводит доказательств такого партнерства;
- вопросы «паразитарной» конкуренции не относятся к основанию оспаривания по пунктам 3 (1) статьи 1483 Кодекса, 2 (1) статьи 1512 Кодекса;
- нормативные правовые акты и правоприменительная практика (номера дел приведены) не относят к компетенции палаты по патентным спорам Роспатента определение наличия в действиях лиц признаков недобросовестной конкуренции;
- правообладатель отмечает, что в отзыве приводятся доказательства законного приобретения исключительных прав на обозначение «ARKADA» в отношении соответствующих товаров 03 класса МКТУ и легальности его использования;

- правообладателем приведена судебная практика по применению требований законодательств, в том числе пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса (№№ СИП-631/2014, СИП-138/2020, СИП-457/2023, СИП-664/2016, СИП-983/2023 и т.д.);
- лицом, подавшим возражение, не представлены документы, подтверждающие введение на территории Российской Федерации в гражданский оборот продукции, маркированной спорным обозначением;
- правообладателем приведены отдельные комментарии к представленным доказательствам возражения;
- в возражении не приведено достаточно данных о соотношении оспариваемого перечня товаров 03 класса МКТУ и товаров, в отношении которых приобретена широкая известность на рынке лицом, подавшим возражение;
- указанные польские компании не вели деятельность на территории Российской Федерации самостоятельно напрямую и все поставки продукции осуществлялись через авторизованных дистрибьютеров;
- рядовой российский потребитель не знает лицо, подавшее возражение, в связи с упоминанием бренда «Arkada» (число показов в поисковой выдаче запроса «Минасян Седрак Суренович» - 0 запросов в месяц, число показов в поисковой выдаче запроса «aarkada» - 33 запроса в месяц, число показов в поисковой выдаче запроса «Минасян aarkada» - 0 запросов в месяц);
- правообладатель оспаривает заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче;
- партнерство с официальными зарубежными производителями «AArkada Adrian Arkada» и «Aarkada Sp. z o.o.» не доказано.

В связи с изложенным, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству № 1042861.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- скриншоты сайта pharmacf.com – (5);
- данные об «AArkada Adrian Arkada» из официального реестра – (6);
- данные об «Aarkada Sp. z o.o.» из официального реестра – (7);

- скриншоты сайта aarkada.com – (8);
- письмо от «AArkada Adrian Arkada» – (9);
- договор с «Aarkada Sp. z o.o.» от 2020 г. – (10);
- декларации о соответствии и информационное письмо по сертификации за период 2017-2020 гг. – (11);
- товарные накладные за период 2017-2021 гг. – (12);
- данные о товарных знаках по свидетельствам №№ 595592, 161046 из реестра – (13);
- соглашение с Ибатуллиным А.В. от 2023 г. – (14);
- копии судебных актов в отношении дел №№ СИП-457/2023, СИП-983/2023, СИП-664/2016 – (15);
- скриншот сайта «aarkada.com» на польском языке – (16);
- данные с сайта «wordstat.yandex.ru» – (17).

Лицом, подавшим возражение, представлены комментарии на отзыв правообладателя, основные доводы которых сводятся к следующему:

- в возражении не противопоставляются товарные знаки компании «PHARMA-C-FOOD SP.Z O.O. (LLC)». Указанная компания является производителем косметических продуктов, которые поставляются на территорию Российской Федерации;
- на сайте <https://aarkada.com/> не содержится информации о каком-либо партнерстве с правообладателем. В списке авторизованных партнеров на территории Российской Федерации он также не значится;
- лицо, подавшее возражение, не сотрудничает с компанией «AArkada Adrian Arkada»;
- лицо, подавшее возражение, предоставляет сведения о поданных заявках,




содержащих словесный элемент «ARKADA»: «» по заявке

№ 2025763761, «**Arkada's Serum**» по заявке № 2023726281, поданные в отношении товаров 03 класса МКТУ. Также на имя лица, подавшего возражение, в

отношении товаров 03 класса МКТУ зарегистрированы товарные знаки: «»



по свидетельству № 979448, «» по свидетельству № 1125348. Указанные обстоятельства свидетельствуют о заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче;

- в письме-согласии, выданном на имя ООО «Суперпрофи», датированном 10.02.2022, отсутствуют юридически значимые факты, условия о его безотзывности и бессрочности;
- производителем «AArkada Adrian Arkada» 26.09.2022 поданы три международные заявки №№ 730214, 1730773, 1729440 на обозначение «AArkada», что противоречит представленному ранее письму-согласию;
- в ОКВЭД ООО «Суперпрофи» не содержится информации о каком-либо производстве косметической продукции, а также каких-либо товаров личной гигиены;
- в открытых источниках, в частности, на русскоязычном сайте Института подологии <https://podoinstitut.ru/pages/catalogue.php?c=23> представлена исчерпывающая информация о производителе «AArkada Adrian Arkada», его продукции и основной специализации;
- в сети Интернет содержится много упоминаний о продукции, а также о применяемой продукции. В частности, на сайте частной подологической клиники (<https://medpedikur.ru/metod-arkada-dlya-vrosshego-nogtya>) представлены фото/видео материалы, а также дипломы, выданные автором методики и производителем продукции «AArkada Adrian Arkada».

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, приведены следующие документы:

- распечатка сведений с сайта <https://aarkada.com/> - (18);
- распечатки сведений из открытых реестров - (19);
- распечатка сведений из открытых источников - (20).

В материалах дела имеются почтовые возвраты корреспонденции, направленной правообладателю и его представителю.

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 20.12.2024, коллегия установила следующее.


С учетом даты приоритета (29.03.2023) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 1042861 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным, содержит словесный элемент «ARKADA», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также букву «А» и рамку. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 1042861 предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Из материалов дела усматривается, что лицом, подавшим возражение, поданы обозначения со словесным элементом «ARKADA» в



отношении товаров 03 класса МКТУ: «**Arkada's Serum**» по заявке № 2023726281 (19). Также в материалах дела имеется переписка (3) сторон спора, в которой изложено предложение о продаже оспариваемого товарного знака. В переписке (3) также представлена информация о реализации товаров, маркируемых обозначением «ARKADA», на маркетплейсах, вследствие чего правообладателем была направлена жалоба. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении оспариваемых товаров 03 класса МКТУ по основанию пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.


В отношении противоречия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, может быть сделан в том случае, если однородные товары иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь данных товаров, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с этим лицом.

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 товаров. С учетом изложенного, для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, производящим товары, 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.

Оспариваемый товарный знак ложной информации относительно товаров, либо их производителя, не несёт.

Оценка коллегией представленных доказательств показала следующее.

Согласно материалам дела лицо, подавшее возражение, продвигает косметическую продукцию, маркируемую обозначением «» с 01.08.2022 г. Производителем продукции является польская компания: «PHARMA-C-FOOD SP.Z O.O. (LLC)», Польша. Согласно сайтам маркетплейсов «Озон», «Вайлдберриз» (1) косметическая продукция (сыворотка для ногтей и кожи, страна-изготовитель - Польша), маркируемая вышеуказанным обозначением, была представлена к продаже.


Распечатка поискового запроса «Яндекс» (2) содержит сведения о косметике «Аркада» («Arkada») польского производителя. Скрин предложения (3) касается как предложения о продаже оспариваемого товарного знака, а также информации о реализации товаров, маркируемых обозначением «ARKADA», на маркетплейсах. Вместе с тем, из представленных Интернет-источников (2,3) не представляется достоверно установить дату размещения информации о предложениях к продаже указанных косметических средств.

Отчеты (4) касаются реализации косметических средств («Arkada») за 2022 год. Кроме того, все представленные предложения о продажах в сети Интернет продукции, маркируемой обозначением «YOKOMENOKO», не подтверждены фактическими доказательствами по приобретению данных товаров потребителями и ассоциирования ими данной продукции с конкретным источником происхождения в виде лица, подавшего возражение.

Документов в отношении интенсивной рекламы (телевидение, уличная реклама, реклама на транспорте и т.д.), фактических доказательств в отношении объемов продаж за длительный период времени на территории Российской Федерации, а также социологических исследований мнения российских потребителей о восприятии исследуемых обозначений не представлено.

Из имеющихся в деле материалов не представляется возможным прийти к выводу, что в результате деятельности лица, подавшего возражение, с




использованием обозначения «» у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь анализируемых товаров 03 класса МКТУ исключительно с лицом, подавшим возражение - ИП Минасяном Седраком Суреновичем или польским производителем «PHARMA-C-FOOD SP.Z O.O. (LLC)».

Анализ материалов отзыва показал следующее.

Из документов (5-8, 16, 17) следует, что правообладатель осуществляет деятельность по реализации и продвижению на территории Российской Федерации косметической продукции (в том числе, по уходу за ногтями и кожей стоп) производства польских компаний: «AArkada Adrian Arkada» и «Aarkada Sp. z o.o.». В письме от 10.02.2022 г. (9) было выражено волеизъявление компании «AArkada Adrian Arkada», как производителя продукции под обозначением «ARKADA», о том, что данная компания не возражает против регистрации на территории Российской



Федерации обозначения «» на имя правообладателя (авторизованный партнер). Договор правообладателя с «Aarkada Sp. z o.o.» от 2020 г. (10) касается реализации и импорта продукции. Декларации о соответствии за 2017 и 2020 гг. (11) выданы на имя правообладателя и касаются косметической сыворотки для ногтей марки «ARKADA». Письмо (11) в отношении сертификации за период 2017-2020 гг. инструментов «ARKADA» для педикюра и маникюра носит информационный характер. Товарные накладные (12) представлены за период 2017-2021 гг. и касаются поставок правообладателем разным лицам сыворотки, мономеров, акрилов, восстанавливающего крема и т.п., маркируемых обозначением «ARKADA».

Таким образом, правообладатель осуществлял сбыт, реализацию на территории Российской Федерации косметических товаров 03 класса МКТУ, а также инструментов для педикюра и маникюра, маркируемых обозначением «ARKADA», иных польских производителей с 2017 г., то есть ранее лица, подавшего возражение.



Сведения о товарных знаках «АРКАДА» по свидетельствам №№ 595592, 161046 (13), ранее препятствующих регистрации оспариваемого товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, а также соглашение от 2023 г. (14) правообладателя с Ибатуллиным А.В. к надлежащей оценке доказательств по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса правового значения не имеют.

На основании вышеизложенных доводов, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление о лице, производящем, либо реализующем товары 03 класса МКТУ, либо о самих товарах не соответствующее действительности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 1042861 в отношении товаров 03 класса МКТУ нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Представленная судебная практика (дела №№ СИП-457/2023, СИП-983/2023, СИП-664/2016 и т.п. (15)) не имеет преюдициального значения для рассмотрения настоящего спора.

Распечатка сведений с сайта <https://aarkada.com/> (18) не содержит надлежащего перевода на русский язык, предусмотренного пунктом 6 Правил ППС. В связи с чем, данный документ не может учитываться в качестве надлежащего доказательства.

Информация о наличии зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, товарных знаков «» по свидетельству № 979448, «» по свидетельству № 1125348 к существу дела не относятся.

Информация о школе современного педикюра и методе «Аркада» для вросшего ногтя из открытых источников (20) к иным выводам коллегии не приводят.

Оценка действий сторон спора в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Коллегия исходит из добросовестности участников гражданских правоотношений (п. 5 статьи 10 «Пределы осуществления гражданских прав» Кодекса).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.12.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 1042861.