

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.03.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ENOUGH Co., Ltd., Республики Корея (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №776021, при этом установлено следующее.

ENOUGH

Регистрация словесного товарного знака **ENOUGH** по заявке №2020710008 с приоритетом от 27.02.2020 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.09.2020 за № 776021 в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Грицаенко Андрей Владимирович, Приморский край, г. Владивосток (далее – правообладатель),

В поступившем 09.03.2021 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно статье 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция) фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение (ENOUGH Co., Ltd.), регистрация которого была осуществлена 25.06.2002, т.е. ранее даты (27.02.2020) приоритета оспариваемого товарного знака;

- сходство фирменного наименования компании ENOUGH Co., Ltd. с оспариваемым товарным знаком «ENOUGH» обусловлено полным фонетическим вхождением оспариваемого товарного знака в фирменное наименование. Что касается словесных элементов «Co., LTD», входящих в состав фирменного наименования, то они указывают на организационно-правовую форму и не обладают индивидуализирующей способностью;

- основным видом деятельности корейской компании ENOUGH Co., Ltd. является разработка и производство натуральных, гипоаллергенных косметических средств, в том числе декоративной и ухаживающей косметики;

- начиная с 2018 года продукция компания ENOUGH Co., Ltd. поставлялась на территорию Российской Федерации и активно продвигалась через магазины косметики, в том числе, через такие известные платформы, как Wildberries и ОЗОН. Информация о косметических средствах компании ENOUGH Co., Ltd. была широко представлена в сети Интернет. Указанное свидетельствует об известности продукции компании ENOUGH Co., Ltd. среди российских потребителей;

- товары 03 и 05 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение. Что касается оспариваемых услуг 35 класса МКТУ, то в данном случае в соответствии с правоприменительной практикой можно говорить о том, что производственная деятельность по изготовлению косметических средств неразрывно связана с осуществлением услуг по их продвижению. Тождество индивидуализирующего словесного элемента оспариваемого товарного знака и

отличительной части фирменного наименования компании ENOUGH Co., Ltd. обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному производителю;

- с учетом изложенных выше доводов, регистрация оспариваемого товарного знака может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что действия правообладателя по регистрации товарного знака «ENOUGH» являются актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №776021 недействительным полностью.

1. Сведения об оспариваемом товарном знаке.
2. Свидетельство за № 792-86-00267 о регистрации бизнеса компании ENOUGH Co., Ltd.;
3. Рекламный каталог продукции ENOUGH Co., Ltd.;
4. Обзоры российских блогеров о продукции компании ENOUGH Co., Ltd., начиная с января 2019 г.;
5. Распечатки из сети Интернет сведений с сайтов он-лайн магазинов;
6. Грузовые таможенные декларации о ввозе товаров за 2019 г.;
7. Фотографии продукции;
8. Распечатки с сайта Instagram по аккаунту «asia_luxe_rost»;
9. Результат поискового запроса «enough косметика купить» в системе Яндекс Маркет;
10. Претензия о незаконном использовании оспариваемого товарного знака, направленная в адрес ООО «АЗИЯТУТ»;
11. Информация о компании ENOUGH Co., Ltd. на сайте Интернет-магазина;
12. Соглашение о дистрибуции от 01.06.2018, заключенное между ENOUGH Co., Ltd. и «МК Трейдинг КО., ЛТД», Корея.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанные в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления о принятии возражения к рассмотрению и уведомления о переносе даты заседания коллегии, которые были возвращены почтовым отделением. На указанную дату заседания правообладатель не явился и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

С учетом даты приоритета (27.02.2020) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №776021 включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572 (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.

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.

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.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №776021 может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано компанией ENOUGH Co., Ltd., Корея, заинтересованность которой обусловлена тем, что данная компания является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование, отличительная часть которого сходна с оспариваемым товарным знаком, и осуществляет деятельность в области производства и реализации косметической продукции, которая однородна части оспариваемым товарам 03 класса МКТУ (которые относятся к родовой категории товаров «парфюмерно-косметическая продукция» и всем товарам 05 класса МКТУ и услугам 35 класса МКТУ (которые относятся к родовой категории услуг «торговля»)).

В отношении другой части товаров 03 класса МКТУ, которые относятся к родовой категории товаров «препараты для стирки, чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки», и услуг 35 класса МКТУ, которые относятся к родовой категории услуг «реклама», материалов, иллюстрирующих его заинтересованность, представлено не было.

Что касается представленной претензии [10], то она адресована ООО «АЗИЯТУТ», г. Хабаровск, которое не является лицом, подавшим возражение, а материалов, иллюстрирующих хозяйственную связь между указанным выше обществом и компанией ENOUGH Co., Ltd. представлено не было.

ENOUGH

Оспариваемый товарный знак **ENOUGH** по свидетельству №776021 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Согласно статье 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, фирменное наименование охраняется во всех странах Союза, без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является оно частью товарного знака.

Согласно свидетельству о юридической регистрации (2) компания ENOUGH Co., Ltd. – лицо, подавшее возражение, с даты (13.07.2010), предшествующей дате (27.02.2020) приоритета оспариваемого товарного знака, является обладателем исключительного права на фирменное наименование, включающее обозначение «ENOUGH».

Сходство фирменного наименования компании ENOUGH Co., Ltd. с оспариваемым товарным знаком обусловлено фонетическим и семантическим вхождением оспариваемого товарного знака в противопоставляемое средство индивидуализации.

При этом наличие в противопоставляемом фирменном наименовании элементов «Co., Ltd.» не меняет вывода о сходстве сравниваемых средств индивидуализации друг с другом в целом, поскольку роль данных элементов в индивидуализирующей способности всего противопоставляемого обозначения является второстепенной, в силу того, что слова «Co Ltd» – компания с ограниченной ответственностью, т.е. указывают на организационную форму данного юридического лица.

Исполнение словесного элемента «ENOUGH» в сравниваемых средствах индивидуализации буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Указанное позволяет признать сходство оспариваемого товарного знака (1) и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Вместе с тем, наличие старшего права на фирменное наименование, сходного с оспариваемым товарным знаком, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку по пункту 8 статьи 1483 Кодекса. Для этого необходимо установить, что фирменное

наименование и оспариваемый товарный знак используются на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров и услуг.

Согласно соглашению о дистрибьюции (12), заключенному 01.06.2018 между лицом, подавшим возражение, и компанией «МК Трейдинг КО., ЛТД», Корея, корейская компания «МК Трейдинг КО., ЛТД» осуществляет сбыт и продажу на территории Российской Федерации косметических средства, производителем которых является компания ENOUGH Co., Ltd., Корея.

Представленные декларации на товары (6) подтверждают факт поставки в Российскую Федерацию парфюмерно-косметических средств: пудры, крема, эмульсии, тонера, спрея для лица и тела, начиная с января 2019 года, то есть до даты (27.02.2020) приоритета оспариваемого товарного знака, производителем которых является ENOUGH Co., Ltd., Корея.

Дальнейшая реализация косметической продукции корейской компании ENOUGH Co., Ltd., на территории Российской Федерации осуществлялась ООО «Кьюти», Сахалинская область, что следует из представленных деклараций на товары (6).

При определении однородности деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием и оспариваемых товаров и услуг коллегия учитывала, что согласно положениям пункта 2.102 ГОСТа 32048-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и определения» парфюмерно-косметическая продукция — это вещества или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека, в том числе на кожу, волосяной покров, ногти, губы, зубы с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или их защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними.

Следует отметить, что в настоящее время парфюмерно-косметические средства для человека предназначены не только для очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, но также для лечения и гигиены, например, косметическая продукция против угрей (косметические средства,

предназначенные для ухода за проблемной кожей, содержащая противоугревые ингредиенты); косметическая продукция от перхоти (парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для ухода за волосами и кожей головы с целью предупреждения появления и уменьшения образования перхоти); парфюмерно-косметическая продукция для ухода за зубами и полостью рта, к которой относятся, в том числе, гигиенические и лечебно-профилактически зубные пасты), парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для применения в качестве гигиенических средств, что подтверждается сведениями, изложенными в пунктах 2.43, 2.70, 2.71, 2.101 указанного выше ГОСТа 32048-2013.

Таким образом, деятельность компании ENOUGH Co., Ltd., Корея, связанная с производством и торговлей парфюмерно-косметической продукции однородна следующим товарам 03 класса МКТУ *«антистатики бытовые; ароматизаторы воздуха; амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блестки для ногтей/глиттеры для ногтей; вазелин косметический; вата для косметических целей; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жасмелевая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи/кремы для кожи; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гель для отбеливания зубов; грим; дезодоранты для человека; депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; краски для тела косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; 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; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для глаз гелевые косметические/патчи для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты зубные; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; 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 обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; пудра для макияжа; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; ресницы искусственные; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; 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 ухода за кожей косметические; средства для чистки зубов; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни сухие; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]», всем товарам 05 класса МКТУ «лосьоны для волос лечебные; лосьоны после бритья лечебные; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; пасты зубные лечебные; препараты для ухода за кожей фармацевтические; средства антибактериальные для мытья рук; средства туалетные лечебные; шампуни лечебные» и связанными с этими товарами услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа оптовая фармацевтических, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», на основании таких признаков однородности как род (парфюмерно-косметическая продукция), назначение (для косметических и медицинских целей), круг потребителей.

Изложенное приводит к выводу о несоответствии оспариваемой регистрации в отношении указанных выше товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ,

требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с его сходством до степени смешения с фирменным наименованием иного лица.

Что касается остальных оспариваемых товаров 03 класса МКТУ «абразивы; антинакипины бытовые; 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; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вакса, гуталин для обуви; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; воск для паркетных полов; воск для пола; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для животных; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки; красители для воды в туалете; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы для полирования; крокус красный для полирования; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; мыла для оживления оттенков тканей; пасты для ремней для заточки бритв; немза; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для полирования; препараты для придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; 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 отбеливающие для стирки; 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; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; сода для отбеливания; сода для стирки/сода для чистки; соли для отбеливания; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для ухода за обувью; средства косметические для животных; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шкурка стеклянная; щелок содовый» и остальных оспариваемых услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продажа оптовая ветеринарных препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная ветеринарных препаратов и медицинских принадлежностей; реклама», то данные товары и услуги не однородны деятельности компании ENOUGH Co., Ltd., Корея, поскольку указанные выше товары относятся к иной родовой группе товаров (препараты для стирки, чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, либо препараты для животных), имеют иное назначение (для стрики и уборки, либо для ухода для животных), иной круг потребителей (потребители моющих и чистящих средств, потребители средств для животных) и рынок сбыта (рынок хозяйственных товаров, магазины для животных), указанные выше услуги также относятся к иной родовой группе услуг (реклама), имеют иное назначение (распространению информации) и круг потребителей, следовательно, довод о несоответствии оспариваемой регистрации в отношении указанных выше товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса лицом, подавшим возражение, не доказан.

Что касается доводов возражения о нарушении оспариваемым товарным знаком положений, предусмотренных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то они являются недоказанными по следующим причинам.

Для вывода о возможности введения в заблуждение потребителей через ассоциацию с иным производителем товаров (лицом, оказывающим услуги), основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром (услугой), маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем.

Таким образом, норма пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса может быть применена в случае, если потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака.

В возражении указано на то, что способность оспариваемого обозначения вводить потребителей в заблуждение основана на ассоциациях этого обозначения с компанией ENOUGH Co., Ltd. Корея – производителем косметических средств, продвигающей эти товары на территории Российской Федерации, основанных на предшествующем опыте потребителей.

Как было указано выше корейская компания ENOUGH Co., Ltd., до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляла деятельность, связанную с введением в гражданский оборот косметических средств, маркировка которых содержала словесное обозначение «ENOUGH».

Вместе с тем, данное обстоятельство само по себе не может обуславливать вывод о наличии у оспариваемого товарного знака способности вводить в заблуждение потребителей относительно изготовителя соответствующих товаров, так как для такого вывода необходимо представление доказательств, свидетельствующих о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их конкретном производителе.

Согласно соглашению о дистрибуции (11) и декларациям на товары (6) продвижение косметических средств на российском рынке осуществляла компания «МК Трейдинг КО., ЛТД», Корея.

При этом возражение не содержит документов, иллюстрирующих, что указанная выше компания и лицо, подавшее возражение, являются аффилированными, что не позволяет признать их единым источником происхождения товаров.

Поскольку корейская компания ENOUGH Co., Ltd., самостоятельно не осуществляло продвижение на территории Российской Федерации своих товаров, то у коллегии не имеется оснований для вывода о наличии фактических обстоятельств, обуславливающих возникновение устойчивой ассоциативной связи оспариваемого обозначения с компанией ENOUGH Co., Ltd. Корея.

В свою очередь, деятельность «МК Трейдинг КО., ЛТД», Корея по продвижению продукции под обозначением «ENOUGH» в России не является основанием для признания возникновения у потребителей ассоциативной связи оспариваемого товарного знака именно с компанией ENOUGH Co., Ltd., поскольку такая деятельность может осуществляться в отношении любой продукции любых правообладателей. Так, из представленных декларациях на товары (6), компания «МК Трейдинг КО., ЛТД», Корея также осуществляла продвижение косметической продукции других компании – MIKUNGHWA CO.LTD, Корея; NEWGENCOSMETICS CO., LTD, Корея; GALMAJI-GIL DONGDUCHEON-SI, Корея и др.

Коллегия также обращает внимание, что согласно представленным материалам (6) косметическая продукция, маркированная обозначением «ENOUGH», поставлялась на территории Российской Федерации с января 2019 года, то есть незадолго до даты 27.02.2020 приоритета оспариваемой регистрации и только на территорию одной области - Сахалинской.

Что касается представленного рекламного каталога (3), то в нем отсутствуют выходные данные (тираж и дата публикации).

Распечатки из сети Интернет (8) датированы датой (01.03.2021), то есть относятся периоду после даты (27.02.2020) приоритета оспариваемой регистрации, в распечатках (9) отсутствует дата публикации рекламных сведений.

Из представленных фотографий (7) не представляется возможным установить, когда и где была реализована данная продукция.

Распечатки из сети Интернет (4, 5, 8) относятся к периоду - января 2019 г., то есть незадолго до даты 27.02.2020 приоритета оспариваемой регистрации.

Иных материалов, иллюстрирующих длительность и интенсивность использования на российском рынке косметической продукции, маркированной обозначением «ENOUGH», до даты приоритета оспариваемой регистрации представлено не было.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о возникновении у потребителей стойкой ассоциативной связи оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что действия правообладателя следует расценивать как злоупотребление правом, то установление данного факта не относится к компетенции Роспатента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.03.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №776021 недействительным в отношении части товаров 03 класса МКТУ «антистатика бытовые; ароматизаторы воздуха; амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блестки для ногтей/глиттеры для ногтей; вазелин косметический; вата для косметических целей; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода

мицеллярная; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи/кремы для кожи; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гель для отбеливания зубов; грим; дезодоранты для человека; депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; краски для тела косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; 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; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для глаз гелевые косметические/патчи для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты зубные; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; 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 обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях;

препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; пудра для макияжа; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; ресницы искусственные; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; 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 ухода за кожей косметические; средства для чистки зубов; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни сухие; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]», всех товаров 05 класса МКТУ, части услуг 35 класса

МКТУ «агентства по импорту-экспорту; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа оптовая фармацевтических, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».