

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Прогресс», г. Хабаровск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №797458, при этом установлено следующее.

MEDI-PEEL

Оспариваемый товарный знак «» 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", 690054, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шоссейная 2-я, 8В, оф. 302 (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, а также пояснения к нему, в которых изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №797458 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1, (2) 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и пояснения к нему сводятся к следующему:

- компанией “SKIN IDEA Co. LTD” (Южная Корея) производится косметическая продукция под маркой “Medi-Peel”, которая реализуется на территории РФ официальными партнерами;

- на основании лицензионного договора от 11.01.2021 лицу, подавшему настоящее возражение (ООО «Прогресс»), предоставлено исключительное право на использование на территории РФ знака “Medi-Peel”, по международной регистрации №1438975, в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в регистрации;

- косметическая продукция реализуется на территории Российской Федерации через специализированные магазины по продаже корейской косметики, а также через официальный сайт www.medipeel.ru;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются тождественными по фонетическому и семантическому и визуальному критериям сходства;

- оспариваемые услуги 35 класса МКТУ являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленной регистрации;

- высокая степень сходства, а также намерения правообладателя выпускать продукцию (мыла) под спорным обозначением “**MEDI-PEEL**” усугубляет вероятность смешения сравниваемых обозначений;

- лицом, подавшим возражение, произведен опрос потребителей, все потребители ассоциируют обозначение «**MEDI-PEEL**» только с

косметической продукцией, выпускаемой в Республике Корея, а противопоставленный знак является известным и узнаваемым на территории Российской Федерации.

К возражению и пояснению к нему приложены следующие материалы:

1. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя;
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Прогресс»;
3. Сведения о регистрации словесного знака от 12.02.2021 по свидетельству №797458;
4. Данные международной регистрации товарного знака MEDI-PEEL; №1438975 и переводом на русский язык;
5. Копия уведомления о государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору от 29.06.2021, номер регистрации: РД0367851;
6. Сведения «GOOGLE» и «Yandex» по запросу «MEDI-PEEL».
7. Сведения с официального сайта в России по средствам по уходу за волосами.
8. Анкеты потребителей.

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

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением и дополнениям к нему устно выразил свое несогласие с доводами возражения, отметив, что противопоставленный знак зарегистрирован на имя SKIN IDEA Co Ltd, в то время как возражение подано ООО «Прогресс», лицензионный договор зарегистрирован позднее даты регистрации оспариваемого товарного знака. Кроме того отсутствует вероятность смешения оспариваемого и противопоставленного товарных

знаков, поскольку правообладатель намерен производить иной продукт, никак не связанный с товарами компании «SKIN IDEA».

В связи с изложенным правообладатель просит оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству №797458 и отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя, 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, её длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определённого изготовителя.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

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 обладателем исключительной лицензии на территории Российской Федерации в отношении противопоставленного знака «**Medi-Peel**» по международной регистрации №1438975. В связи с чем оспариваемая регистрация может затрагивать предоставленные ему правомочия по использованию средства индивидуализации.

Таким образом, с учетом положений статьи 1254 Кодекса и разъяснений, содержащихся в пункте 79 Постановления ВС РФ от 23.04.2019 № 10, коллегия признает лицо, подавшее возражение, заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака.

MEDI-PEEL

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.

В возражении оспариваемому товарному знаку был противопоставлен знак «**Medi-Peel**» по международной регистрации №1438975 с более ранним приоритетом, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица.

Противопоставленный товарный знак «**Medi-Peel**» является словесным, выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку 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.

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

В отношении анализа однородности оспариваемых услуг 35 класса МКТУ и противопоставленных товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено 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. Следовательно, сведения о намерении выпуска правообладателем товаров не влияет на оценку соответствия оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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 (1-8) 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 указанного в возражении пункта 1 статьи 1483 кодекса, то он является необоснованным, при этом обозначение «Medi-Peel» не имеет семантической связи с услугами, указанными в перечне, следовательно, соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.08.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №797458.