

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 поступившее 17.06.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 827287, поданное компанией «Гуанчжоу Экай Электроник Текнолоджи Ко., Лтд.», Китай, при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 21.12.2020 по заявке № 2020773403 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.09.2021 за № 827287 в отношении товаров и услуг 03, 10 и 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя компании «ГК БИГ ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД», Китай. В соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак от 17.03.2022 (Бюл. №6) права на оспариваемый знак были переданы компании «ВЕКТОР ТРЕЙД ЛИМИТЕД», Гонконг (далее – правообладатель).

Согласно возражению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.06.2022, а также пояснениям представителя лица, подавшего возражения, отраженных в протоколе заседания коллегии 14.10.2022, регистрация товарного знака по свидетельству № 827287 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 9 (1) статьи 1483 Кодекса. В частности, указывается следующее:

- компания «Гуанчжоу Экай Электроник Текнолоджи Ко., Лтд.» обладает авторским правом на изображение, которое было использовано в оспариваемом товарном знаке №827287. Ни прежний, ни настоящий правообладатель не являются обладателями исключительных прав на графическое произведение, включенное в состав оспариваемого знака и не получали согласия на регистрацию товарного знака с использованием указанного изображения от его автора;

- дизайн обозначения, воспроизведенного в составе оспариваемого знака, также как и дизайн аппаратов, были разработаны исключительно для лица, подавшего возражение;

- регистрация оспариваемого товарного знака вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- компания «Гуанчжоу Экай Электроник Текнолоджи Ко., Лтд.» – широко известный в мире производитель косметических аппаратов для микронидлинга (фракционной мезотерапии), работающий на рынке косметологии с 2008 года. В частности, под брендом «Dr. Pen» лицо, подавшее возражение, производит косметологические аппараты, которые нацелены на борьбу с проблемами кожи и достижение омолаживающего эффекта и активно используются как в профессиональной косметологии, так и в домашних условиях;

- независимый бренд «Dr.Pen» для косметологических аппаратов в сфере микронидлинга, а также первый косметологический аппарат для микронидлинга «Dr.Pen A1» был создан компанией «Гуанчжоу Экай Электроник Текнолоджи Ко., Лтд.» в 2014 году. Данный факт подтверждается получением лицом, подавшим возражение, регистрации товарного знака «Dr.Pen» в отношении товаров 10 класса МКТУ в США (номер регистрации 4991515, дата регистрации 07.05.2016). При этом

в информации о регистрации указано, что первое использование торговой марки в коммерческих целях состоялось 20.11.2014;

- на имя лица, подавшего возражение, зарегистрирован также знак



« Dr. pen Auto Microneedle System » по международной регистрации №1621450 в отношении товаров 10 класса МКТУ («массажные аппараты; электрические массажные ролики; эстетические массажные аппараты; медицинские приборы и инструменты; испытательные приборы для медицинских целей; акупунктурное оборудование; вибромассажные аппараты; гальванические терапевтические приборы; электрические акупунктурные инструменты; физиотерапевтические аппараты»). Правовая охрана знаку предоставлена в Великобритании, Японии, Иране, Вьетнаме;



- косметологические аппараты под брендом « Dr. pen Auto Microneedle System » были широко известны российскому потребителю как продукция, производимая компанией «Гуанчжоу Экай Электроник Текнолоджи Ко., Лтд.» задолго до даты регистрации товарного знака №827287. На момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, являлось единственным производителем продукции под брендом «Dr. Pen», ввозимой на территорию Российской Федерации. Соответствующую продукцию лицо, подавшее возражение, вводило в гражданский оборот Российской Федерации через дистрибьюторов, которые реализовывали косметологические аппараты, как на сайтах собственных магазинов, так и посредством известных электронных площадок Wildberries, Ozon, Beru.ru и др.;

- представители лица, подавшего возражение, приезжали на территорию Российской Федерации для участия в выставке и демонстрации своей продукции. В частности, в период 25.10.2017 – 28.10.2017 лицо, подавшее возражение, принимало участие в международной выставке в Москве, что подтверждается фотографиями

стендов компании на выставке, контрактом на участие в выставке, выставленными счетами и подтверждением оплаты участия в выставке;

- правообладатель не имеет никакого отношения к производству косметологических аппаратов под брендом «Dr. Pen», маркированных соответствующим графическим изображением. Фактически компания недобросовестно воспользовалась репутацией, завоеванной лицом, подавшим возражение, в сегменте косметологических аппаратов для микронидлинга и в настоящий момент, реализуя товар под оспариваемым товарным знаком, вводит в заблуждение потребителей, которые ассоциируют продукцию с уже известной им продукцией производства компанией «Гуанчжоу Экай Электроник Текнолоджи Ко.»;

- правообладатель оспариваемого товарного знака (компания «ВЕКТОР ТРЕЙД ЛИМИТЕД» принадлежит И.О. Шупейко, который на протяжении трех лет выступал как официальный дистрибьютор продукции компании «Гуанчжоу Экай Электроник Текнолоджис Ко.» (представляя компанию «Восток Бизнес Групп»);

- компания «ГК БИГ ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» воспользовалась известностью на территории Российской Федерации и других стран продукции лица, подавшего возражение, и зарегистрировала на свое имя товарный знак, после чего менее чем через год передала исключительное право на товарный знак компании «ВЕКТОР ТРЕЙД ЛИМИТЕД», учредителем которой является Иван Шупейко, выступавший официальным дистрибьютором продукции под брендом «Dr. Pen», производимой лицом, подавшим возражение. С учетом вышеизложенных обстоятельств, очевидно, что указанные действия совершены «ГК БИГ ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» и «ВЕКТОР ТРЕЙД ЛИМИТЕД» с нарушением принципов добросовестной конкуренции и с целью получения выгоды от использования наименования и обозначения бренда уже получившего на территории Российской Федерации репутацию качественного товара в результате реализации продукции, произведенной компанией «Гуанчжоу Экай Электроник Текнолоджи Ко. Лтд»;

- оспариваемая регистрация вводит потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 10 класса МКТУ «приборы для массажа; аппараты для фракционной мезотерапии; аппарат для фракционной мезотерапии лица/микронидлинга; аппараты для микрошлифовки кожи»;

- при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. В настоящей ситуации речь идет не просто об однородных товарах, а фактически об идентичных по внешним характеристикам и внешнему восприятию товарах - косметологических аппаратах для микронидлинга. Соответствующие товары имеют один и тот же круг потребителей – профессиональные косметологи и люди, использующие косметологические устройства в домашних условиях в целях решения проблем с кожей и омоложения. При этом, использование указанного товарного знака в отношении иных товаров 10 класса МКТУ также будет вводить потребителей в заблуждение, в связи с тем, что потребители будут воспринимать все однородные (представленные в рамках одного класса) товары под соответствующим брендом как товары одного производителя.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 827287 недействительным в отношении всех товаров 10 класса МКТУ.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (их копии):

1. Распечатка товарного знака по свидетельству №827287;
2. Информация о регистрации товарного знака «Dr. Pen» в США (выдержка с сайта trademarks.justia.com);
3. Патент на промышленный образец №ZL202030592059.0;
4. Сертификат №202112Z11GD000809 на регистрацию права на имя компании «Гуанчжоу Экай Электроник Текнолоджи Ко., Лтд.»;

5. Распечатка международной регистрации №1621450;
6. Письмо о полномочиях от 21.08.2020 в адрес дистрибьютора индивидуального предпринимателя Артамонова А.Н.;
7. Заказы индивидуального предпринимателя Артамонова А.Н.;
8. Заказы продукции для И. Шупейко от лица, подавшего возражение;
9. Скриншоты переписки с Ivan Shureuko с переводами;
10. Сертификат о предоставлении полномочий «Восток Бизнес Групп» от 23.08.2020;
11. Производственное соглашение между компанией «Гуанчжоу Экай Электроник Текнолоджи Ко., Лтд.» и И. Шупейко от 12.01.2019 и 12.01.2020;
12. Копия паспорта И.О. Шупейко;
13. Инвойсы компании «Vsecosmetic.ru» проформа, скриншоты переписки с представителем компании «Vsecosmetic.ru»;
14. Контракт на участие Гуанчжоу Экай Электроник Текнолоджи Ко., Лтд. в международной выставке в Москве 20170301-01, инвойсы на оплату сбора от 07.11.2017, платежные квитанции от 31.08.2017, фотографии стендов Гуанчжоу Экай Электроник Текнолоджи Ко., Лтд.;
15. Скриншоты переписки между Dr Pen-Mandy и И. Шупейко.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, указав при этом следующее:

- российский потребитель не будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку на многочисленных сайтах именно правообладатель указан как производитель товаров (см., например, <https://drpen-russia.ru/>, <https://www.ozon.m/brand/dr-pen-76965753/>, <https://www.wildberries.ru/brands/drpen>, https://vbg-cosmetic.ru/brands/dr_pen/, <https://market.yandex.m/product--dr-pen-apparat-dlia-fraktsionnoi-mezoterapii-ultima-m7-w-pink/436386025?sku=436386025&cpa=1> и др.);
- довод лица, подавшего возражение, о том, что продукция, маркированная обозначением «Dr.pen», ассоциируется у российского потребителя непосредственно с компанией «Гуанчжоу Экай Электроник Текнолоджи Ко., Лтд.», носит декларативный характер и не подтверждена документально;

- лицо, подавшее возражение, указывает, что в 2016 году зарегистрировало стилизованное словесное обозначение «Dr.pen» в США. Однако, согласно статье 6 (Знаки: условия регистрации; независимость охраны одного и того же знака в различных странах) Конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция) знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах союза, включая страну происхождения. Учитывая изложенное, регистрация товарного знака «Dr.pen» в США не может быть принята во внимание и не является основанием для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку №827287.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №827287.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.10.2022, от лица, подавшего возражение, поступили следующие дополнительные пояснения:

- правообладатель не может подтвердить и доказать то, что именно он является производителем товаров, а именно косметологических аппаратов для микронидлинга. Он лишь продает их. Лицо, подавшее возражение, обеспокоено тем, что, реализуя товар под рассматриваемым знаком, правообладатель вводит потребителей в заблуждение, которые ассоциируют продукцию с уже известной им продукцией лица, подавшего возражение.

С пояснениями представлено соглашение между Yanmei Wang и лицом, подавшим возражение (16).

На заседании коллегии, состоявшемся 14.10.2022, от правообладателя также поступили следующие дополнительные пояснения:

- известность и узнаваемость произведения авторского права лица, подавшего возражение, является условной и ничем не подтверждена;

- обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, было разработано по заказу прежнего правообладателя оспариваемого товарного знака.

С дополнениями к отзыву представлены следующие материалы (копии):

17. Контракт №5/2018 от 13.01.2018;

18. Акт об оказании услуг по разработке логотипа от 10.02.2018.

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

С учетом даты (21.12.2020) приоритета оспариваемого товарного знака 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, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 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 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.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки,

литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Согласно доводам возражения лицо, его подавшее, обладает авторским правом на обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым компанией «Гуанчжоу Экай Электроник Текнолоджи Ко., Лтд.» при маркировке производимых им товаров, в силу чего регистрация товарного знака по свидетельству №782164 вводит потребителя в заблуждение относительно источника производимых товаров. Указанное позволяет признать компанию «Гуанчжоу Экай Электроник Текнолоджи Ко., Лтд.» заинтересованной в подаче возражения по основаниям пунктов 3 (1) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак «**Dr. pen** » является комбинированным и состоит из словесных элементов «Dr. Pen», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из помещенного в правой части знака изобразительного элемента в виде продолговатой вытянутой фигуры, вдоль которой нанесены горизонтальные линии, в нижней части фигуры помещены прямые линии. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров и услуг 03, 10 и 35 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №775422 оспаривается лицом, подавшим возражение, в том числе, по основанию, предусмотренному пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Так, в частности, указывается, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица производящего товары.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, может быть сделан в том случае, если оспариваемое обозначение ассоциируется у потребителя с иным лицом, производящим соответствующие товары, на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, и товарами 10 класса МКТУ, которые производятся под соответствующим обозначением.

Сам по себе факт использования обозначения до приоритета обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что средний российский потребитель товаров 10 класса МКТУ, проживающий в различных регионах Российской Федерации, осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным конкретным лицом, не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака. Таким образом, для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся при производстве товаров, и предшествующим лицом, производящим эти товары.

Согласно возражению, лицо, подавшее возражение, производило продукцию (а именно косметологические аппараты) под обозначением, сходным с оспариваемым знаком, и реализовывало ее через дистрибьюторов на территории

Российской Федерации (Артамонов А.Н., компания «Восток Бизнес Групп», Шупейко И.О., компания «Vsecosmetic»). В рамках изложенного, лицо, подавшее возражение представило письмо о полномочиях (6), сертификат полномочий (9, 10), заказы продукции (7, 8, 13), скриншоты переписки с лицом, поименованным «Ivan Shupeyko» (15), фотография паспорта Шупейко И.О. (12), производственное соглашение с И. Шупейко (11). Вместе с тем, наличие упомянутых документов (6-13, 15) не свидетельствует о фактических поставках продукции, изготавливаемой лицом, подавшим возражение, под рассматриваемым обозначением на территорию Российской Федерации, упомянутым лицам, а также о последующих продажах данной продукции, в связи с чем средний российский потребитель мог быть ознакомлен с соответствующими видами товаров и ассоциировать их исключительно с лицом, подавшим возражение.

Согласно материалам (13) лицо, подавшее возражение, было участником международной выставки в г. Москве в 2017 году. Однако, не ясно, экспонировались ли на выставке товары под оспариваемым знаком (или сходным с ним обозначением) на данной выставке и какое количество лиц было ознакомлено с продукцией лица, подавшего возражение.

Наличие регистрации «Dr. Pen» №4991515 в США, международной регистрации №1621460, действующей в Великобритании, Иране, Японии, Вьетнаме, правовая охрана которым предоставлена на имя лица, подавшего возражение, не свидетельствует о присутствии на рынке Российской Федерации товаров компании «Гуанчжоу Экай Электроник Текнолоджи Ко., Лтд.» под рассматриваемым знаком, а также об их известности среднему российскому потребителю.

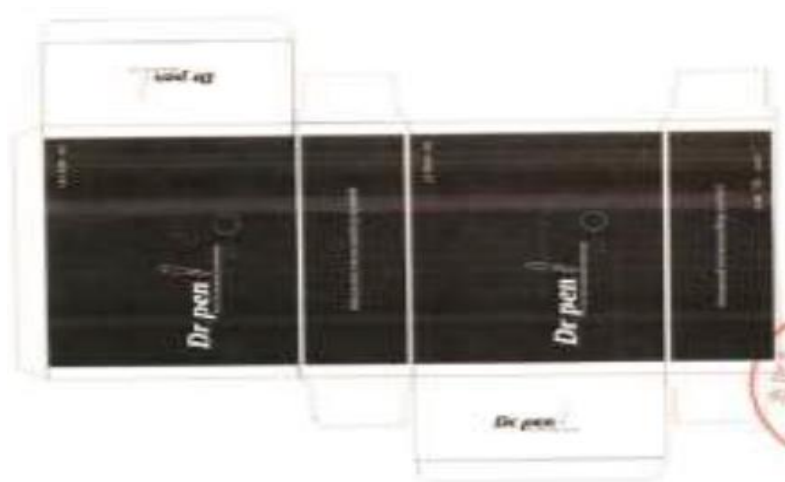
Таким образом, совокупность представленных материалов не подтверждает доводы лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Таким образом, соответствующее мнение компании «Гуанчжоу Экай Электроник Текнолоджи Ко., Лтд.» следует признать недоказанным.

При этом, в отношении довода о том, что правообладатель был учрежден Шупейко И.О., который являлся дистрибьютором лица, подавшего возражения,

следует отметить, что соответствующий довод не нашел подтверждения в материалах возражения.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание ссылки в сети Интернет, на которые ссылается правообладатель и в которых он указан в качестве изготовителя товаров.

В возражении содержится довод о том, что лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком. Так, в частности, с возражением представлено регистрационное свидетельство (4), на произведение искусства



, включающее фрагмент, сходный с оспариваемым товарным знаком. Кроме того, лицо, подавшее возражение, ссылается на патент на промышленный образец (3), причем на изображении промышленного образца также воспроизводится обозначение, сходное с оспариваемым знаком. Согласно документу (16) дизайнером промышленного образца является Янмэй Ванг, при этом обладателем патента является лицо, подавшее возражение.

Вместе с тем, компания «ВЕКТОР ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» указывает, что оспариваемый товарный знак был разработан по заказу прежнего правообладателя товарного знака по свидетельству №827287 компанией «BEST CREATIVE (HK) LIMITED» (17). Разработку указанного логотипа подтверждает акт об оказании услуг по разработке логотипа (18).

Резюмируя вышеизложенное, следует констатировать наличие спора об авторстве изображения, составляющего оспариваемый товарный знак. При этом,

следует отметить, что спор о наличии или отсутствии авторского права может быть разрешен в судебном порядке, разрешение данного вопроса не относится к компетенции коллегии.

В связи с изложенным, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №827287 положениям, предусмотренным требованиями пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении мнения правообладателя об отсутствии известности произведения, зарегистрированного в качестве товарного знака, необходимо отметить, что соответствующее требование не основано на нормах закона. Так, согласно пункту 9 статьи 1483 Кодекса требование известности применяется к названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, при этом, по отношению к самому произведению науки, литературы или искусства требование известности не предъявляется.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака представляют собой акт недобросовестной конкуренции, следует отметить, что данное утверждение стороны спора не может быть проанализировано коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий. Исследование данного факта не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.06.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №827287.