

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, 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 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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.09.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №834509, поданное Индивидуальным предпринимателем Вишняковой Ольгой Ивановной (далее – лицо, подавшее возражение; ИП Вишнякова О.И.), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «VERAGE» по заявке №2021720965 с приоритетом от 08.04.2021 зарегистрирован 26.10.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №834509 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сила красоты», 123100, г. Москва, проезд Шмитовский, дом 16, строение 2, этаж 2, помещение I, КОМ 11 (далее – правообладатель, ООО «СИЛА КРАСОТЫ») в отношении товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, информация о чем была опубликована 26.10.2021 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания, наименования мест происхождения товаров» №21 за 2021 год.

В поступившем возражении от 28.09.2022 выражено мнение о том, что регистрация №834509 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №834509 тождественен ранее зарегистрированному на территории Европейского союза товарному знаку «OVERAGE» (№015356223 с датой регистрации от 20.04.2016), правообладателем которого является итальянский концерн Мезотех С.р.л. (Mesotech S.r.l., Via Alessandro Scarlatti, 8, Cap 80129 Napoli (NA), Italy);

- ИП Вишнякова О.И. является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №834509, поскольку является уполномоченным представителем и официальным дистрибьютером компании Мезотех С.р.л. на территории Российской Федерации в отношении поставляемых медицинских изделий под обозначением «OVERAGE», а, кроме того, между ИП Вишняковой О.И. и ООО «СИЛА КРАСОТЫ» имеются спорные взаимоотношения относительно использования прав на это обозначение;

- итальянский концерн Мезотех С.р.л. (<https://www.mesotech.it/company/>) - сертифицированный итальянский производитель медицинских и косметических препаратов для коррекции широкого спектра эстетических дефектов лица и тела, является официальным производителем продукции под обозначением «OVERAGE» (<https://overage.pro/>);

- в настоящее время итальянскому концерну Mesotech S.r.l. принадлежат более 30 зарегистрированных товарных знаков, у этого лица имеется международная сеть клиентов, насчитывающая более 2 000 000 потребителей выпускаемых товаров в 40 странах мира;

- продукция Мезотех С.р.л. под спорным обозначением была известна потребителю своим итальянским происхождением, а само обозначение широко использовалось на территории Российской Федерации до даты приоритета

оспариваемого товарного знака по свидетельству №834509 при реализации маркируемой продукции, которая поставлялась различными поставщиками и дистрибьютерами из Италии;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №834509 способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №834509 недействительным в отношении всех товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы:

(1) Копия дистрибьютерского договора от 01.10.2021, заключенного между компанией Мезотех С.р.л. и ИП Вишняковой О.И.;

(2) Копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие (гель-имплантат инъекционный) «Overage» №РЗН2015/2885 от 22.11.2017, производства Mesotech S.r.l., Via Alessandro Scarlatti, 8, Cap 80129 Napoli (NA), Italy, выданный ООО «Лантана»;

(3) Выписка из реестра товарных знаков Европейского союза, <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/015356223>;

(4) Скриншот сайта <https://b2b-postavki.ru/predstavitel/mezoteh-srl-mesotech-srl.html>;

(5) Скриншот сайта <https://www.beautyfifa.com/collection/overage-italiya?ysclid=18k21fisp023843893>;

(6) Копия декларация о соответствии продукции (гель-имплантат инъекционный «OVERAGE») от 29.05.2021, производства Mesotech S.r.l., Via Alessandro Scarlatti, 8, Cap 80129 Napoli (NA), Italy, выданный ООО «Сила красоты»;

(7) Копия дистрибьютерского договора №ДИ01072016 от 01.07.2016, заключенный между ООО «Лантана» и ООО «Нероли-регион» на поставку изделий медицинского назначения под маркой «OVERAGE» на территории: Нижегородской обл., Республики Чувашия, Республика Удмуртия, Республика Мордовия, Республика Коми;

(8) Скриншот сайта производителя www.mesotech.it;

(9) Копия рекламного предложения, касающегося обучения и отдыха в Италии для врачей косметологов в 23-27 июня 2019 года с упоминанием организаторов ООО «Лантана» и концерна Мезотек, а также спорного обозначения.

Кроме того, 02.11.2022, 24.11.2022 лицом, подавшим возражение, были представлены дополнения к возражению, а именно, переводы ранее представленных документов, а именно, перевод (10) дистрибьютерского договора от 01.10.2021, заключенного между компанией Мезотех С.р.л. и ИП Вишняковой О.И., а также перевод (11) выписки из реестра товарных знаков Европейского союза.

Правообладатель был в установленном порядке уведомлен о поступившем возражении и представил свой отзыв по его мотивам со следующей аргументацией:

- отсутствуют доказательства широкого и интенсивного использования спорного обозначения для индивидуализации товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №834509;

- представленный дистрибьютерский договор от 01.10.2021, заключенный при этом после даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №834509, не содержит перевода на русский язык, поэтому определить его предмет и объем прав, предоставленных лицу, подавшему возражение, не представляется возможным, а также в нем отсутствует указание на спорное обозначение;

- при доказывании заинтересованности лицо, подавшее возражение, также ссылается на регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН 2015/2885 от 22.11.2017 №РЗН 2015/2885, выданное на имя ООО «Лантана», единственным участником и генеральным директором которого однако является иное лицо - Платов М.В.;

- в возражении не содержится доказательств возникновения у потребителей соответствующих товаров и услуг стойкой ассоциативной связи между ИП Вишняковой О.И. и оспариваемым товарным знаком;

- использование же спорного обозначения само по себе не свидетельствует о том, что потребитель на дату приоритета оспариваемого товарного знака

ассоциировал обозначение «OVERAGE» исключительно с лицом, подавшим возражение, социологического исследования по данному вопросу не проводилось.

К отзыву правообладателя прилагается выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с информацией об ООО «Лантана» (12).

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.04.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №834509 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила), Парижскую конвенцию.

В соответствии с положениями подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению подпункта 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.

Исходя из пункта 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 «» по свидетельству №834509 с приоритетом от 08.04.2021 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «OVERAGE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита в оригинальном графическом исполнении в голубом и черном цветовом исполнении. Под словом «OVERAGE» расположена горизонтальная линия. Товарный знак по свидетельству зарегистрирован для широкого перечня товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

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.

Обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения, ИП Вишнякова О.И. ссылается на конфликт интересов в сфере использования на рынке эстетической медицины обозначения «», которым сопровождаются инъекционные гели-имплантаты производства итальянского концерна Мезотех С.р.л., которому и принадлежит исключительное право на этот знак на территории Евросоюза. Согласно представленному договору (1) и его переводу (10), ИП Вишнякова О.И. выступает в качестве дистрибьютора продукции концерна Мезотех С.р.л. под обозначением «OVERAGE» на территории Российской Федерации.

Исходя из наличия между участниками настоящего спора конфликта интересов, связанного с использованием в гражданском обороте обозначения «», коллегия признает ИП Вишнякову О.И. заинтересованным лицом при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №834509.

В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака по свидетельству №834509 требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483

Кодекса, как способному ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №834509 в качестве основного индивидуализирующего элемента включает в свой состав слово «OVERAGE», которое является лексической единицей английского языка со значением «избыток, излишек» (см. англо-русские онлайн-словари на портале Академик.ру, <https://translate.academic.ru/overage/en/ru/>).

Применительно к товарам 05, 35 классов МКТУ, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №834509, обозначение «OVERAGE», исходя из его смыслового значения, не вызывает представления ни о товаре, ни о его производителе, т.е. воспринимается как фантазийное.

Вместе с тем, согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак по свидетельству №834509 в сознании потребителя ассоциируется с конкретным лицом - итальянской компанией Мезотех С.р.л.

Коллегия приняла во внимание представленные лицом, подавшим возражение, сведения (3) о наличии исключительного права компании Мезотех С.р.л. на товарный знак «» с приоритетом от 20.04.2016 в отношении товаров 05 класса МКТУ «офтальмологические препараты, инъекционный дермальный наполнитель» на территории Евросоюза. Следует констатировать, что указанный товарный знак действительно тождественен оспариваемому товарному знаку по свидетельству №834509. Однако исключительное право на товарный знак носит территориальный характер и не распространяется на государства, в которых спорное обозначение не получило соответствующую правовую охрану. Информация о наличии на территории Евросоюза регистрации товарного знака, с которым оспариваемый товарный знак по свидетельству №834509 является тождественным, не приводит к выводу о способности спорного обозначения вызывать не соответствующие действительности представления об изготовителе товаров на территории Российской Федерации.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения

судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

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

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

Изучив представленные в возражении документы и сведения, коллегия пришла к выводу о недоказанности присутствия продукции компании Мезотех С.р.л., сопровождаемой знаком «OVERAGE» в гражданском обороте на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №834509.

Так, согласно документам (1), (10) дистрибьюторский договор между компанией Мезотех С.р.л. и ИП Вишняковой О.И. на поставку продукции под обозначением «OVERAGE» был заключен 01.10.2021, т.е. позже даты (08.04.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №834509.

Аналогичный вывод можно сделать и в отношении декларации от 29.05.2021 о соответствии произведенной компанией Мезотех С.р.л. продукции (6),

предназначенной для ООО «СИЛА КРАСОТЫ», а также в отношении распечатки из сети Интернет относительно препаратов «OVERAGE» (4), датированной 25.08.2022.

Поскольку в вышеупомянутых документах фигурируют более поздние даты, чем приоритет оспариваемого товарного знака по свидетельству №834509, они не могут рассматриваться в качестве доказательств, отражающих мнение потребителей относительно ассоциирования этого товарного знака с конкретным производителем продукции или лицом, оказывающим услуги в исследуемый период времени.

В свою очередь представленную распечатку из сети Интернет относительно препаратов «OVERAGE» (5) не представляется возможным сопоставить с датой приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №834509, поскольку она не содержит какой-либо даты размещения информации.

Регистрационное удостоверение на гель-имплант инъекционный «OVERAGE» производства компании Мезотех С.р.л., выданное ООО «Лантана», датировано 22.11.2017, т.е. соотносится с датой приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №834509. Вместе с тем, по сути, регистрационное удостоверение является разрешительным документом для введения продукции медицинского назначения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, однако само по себе не свидетельствует о том, что товар фактически был доведен до потребителя и, как следствие, не позволяет сделать вывод о наличии сложившейся ассоциативной связи между спорным обозначением и компанией Мезотех С.р.л.

Дистрибьюторский договор (7) на поставку продукции медицинского назначения под обозначением «OVERAGE» был заключен 01.07.2016, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №834509, однако также не является доказательством возникновения у потребителя представления о принадлежности этой продукции компании Мезотех С.р.л. Так, сторонами договора являются третьи лица, а именно ООО «Лантана» и ООО «Нероли-регион», в договоре отсутствует какое-либо упоминание о компании Мезотех С.р.л. Договор (7) не подкреплён товарно-сопроводительной документацией, вследствие чего не представляется возможным определить, о каком товаре медицинского назначения идет речь. Также отсутствует

информация об объемах поставляемой продукции, о ее дальнейшем доведении до потребителей на территории Российской Федерации.

Распечатка с итальянского сайта www.mesotech.it (8) содержит упоминание обозначений, принадлежащих компании Мезотех С.р.л., в том числе «VERAGE», однако она не несет в себе информации ни о самой продукции компании, ни о наличии знания о ней потребителями на территории Российской Федерации. Кроме того, эта распечатка не содержит сведений о размещении информации на сайте www.mesotech.it, т.е. не соотносится с датой приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №834509.

Документ (9) представляет собой рекламное предложение, в котором врачам-косметологам предлагается пройти обучение и отдых в Италии в период с 23 по 27 июня 2019 года. Организатором данного мероприятия выступает ООО «Лантана» совместно с компанией Мезотех С.р.л. В рекламном предложении также фигурирует спорное обозначение «VERAGE». Однако, следует констатировать, что наличие рекламного предложения не влечет за собой вывода о том, что приведенные в нем услуги были фактически оказаны потребителям, а, следовательно, нет оснований рассматривать данный документ в качестве доказательства наличия у потребителей ассоциативной связи между обозначением «VERAGE» и компанией Мезотех С.р.л. на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №834509.

Таким образом, исследовав все материалы возражения в совокупности, коллегия не усматривает наличия оснований для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №834509 у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и компанией Мезотех С.р.л. Мнение потребителей в отношении наличия подобных ассоциаций в возражении отсутствует.

Кроме того, необходимо отметить, что в поступившем возражении изложена просьба о признании правой охраны товарного знака по свидетельству №834509 недействительной полностью, при этом в представленной доказательственной базе упоминается только такой товар медицинского назначения как гель-имплант

инъекционный, который относится к 05 классу МКТУ. Между тем, товарный знак по свидетельству №834509 зарегистрирован для широкого перечня товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, который помимо товаров в области фармацевтики и услуг по их продвижению, содержит товары и услуги иного вида, назначения и круга потребителей. Обоснованность притязаний ИП Вишняковой О.И. на неоднородные товары и услуги из материалов возражения не усматривается.

Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно товаров (услуг) 05, 35 классов МКТУ и/или их изготовителей по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не является обоснованным.

Также необходимо указать, что по результатам рассмотрения настоящего возражения поступило обращение правообладателя в адрес руководителя Роспатента, в котором отмечается, что при анализе материалов дела коллегия пришла к необоснованным выводам и допустила процедурные нарушения.

В обращении приводятся доводы возражения, которые были исследованы выше в мотивировочной части настоящего заключения, а также содержатся ссылки на ранее отсутствующие материалы, а именно, предоставлены фотография с выставки от 22.07.2018 (12), скриншот публикации от 16.10.2017 (13), фото с семинара от 2016 года (14), письмо компании Мезотех С.р.л. (без перевода) (15). По тексту обращения также упоминаются поисковые запросы на Яндекс по слову «OVERAGE» и интернет-сайты (16), которые, по мнению лица, подавшего возражения, подтверждают его доводы: скриншот с сайта <https://overage.pro> (16.1), скриншот интернет сайта <https://kosmetola.com/preparaty/overage> (16.2), скриншот с сайта <https://www.virsavia.ru/stati/overage-noveyshie-preparaty-dlya-inektsiy-krasoty> (16.3), скриншот с сайта <https://krasota3.ru/filler-deeper-overage.html> (16.4), сайт <https://www.martines.ru/> (16.5), <https://expertpokrasote.com> (16.6), <https://2filler.ru/shop/fillery/overage/> (16.7), <https://b2b-postavki.ru/predstavitel/mezotekh-srl-mesotech-srl.html> (16.8), <https://iva-clinic.ru/operacii/overeidzh-filler.html> (16.9), <https://dermabeauty.ru/> (16.10).

Исследовав указанные дополнения к возражению, коллегия не находит их убедительными для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №834509 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Так, представленные документы (12) – (14) представляют собой фотографии, на которых изображены различные физические лица на фоне баннеров с обозначения «VERAGE» или с упаковками продукции, маркированной этим знаком. При этом данные фотографии не позволяют сделать вывод, в рамках какого мероприятия они были сделаны, какое количество потребителей ознакомлено с информацией относительно принадлежности спорного обозначения итальянской компании Мезотех С.р.л.

Письмо компании Мезотех С.р.л. (15), в котором указывается на отсутствие официальных коммерческих взаимоотношений с ООО «СИЛА КРАСОТЫ», само по себе не свидетельствует о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №834509 вызывать не соответствующие действительности представления об изготовителе продукции (лице, оказывающем услуги) 05, 35 классов МКТУ.

Что касается сведений из сети Интернет о препаратах под обозначением «VERAGE» производства итальянской компании Мезотех С.р.л. (16), то часть из них не содержит исходных данных о дате их размещения на упомянутых сайтах (16.3), (16.7). На ряде приведенных сайтов (16.5), (16.9), (16.10) препаратов, маркированных обозначением «VERAGE», не упоминаются вовсе. Кроме того, сайт по приведенной в обращении ссылке (16.6) не представляется возможным исследовать, а материалы, размещенные на сайте (16.8) датированы 25.12.2022, т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №834509. В силу изложенного упомянутые сведения из сети Интернет не представляется возможным соотнести с исследуемым периодом времени и оспариваемым знаком в принципе.

Что касается ссылок на информацию, размещенную на сайтах (16.1), (16.2), то она имеет дату опубликования - 13.02.2020 и 15.02.2017 соответственно, т.е. до

даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №834509. На указанных сайтах приводятся сведения о продукции, сопровождаемой обозначением «VERAGE» производства итальянской компании Мезотех С.р.л. Однако, сведений о том, какое количество потребителей было ознакомлено с этими данными указанных сайтов до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №834509, из поступившего обращения не усматривается.

Таким образом, вышеупомянутые дополнительные документы не свидетельствуют о наличии оснований для удовлетворения поступившего возражения.

Что касается доводов о процедурных нарушениях при рассмотрении возражения, то они не соответствуют действительности. Выступая по видеоконференцсвязи лицо, подавшее возражение, выразило желание представить дополнительные документы (12) – (14), в чем ему не отказывалось. Вместе с тем ознакомление с документами возражения, отсутствующими в деле на момент проведения заседания коллегии, требует определенного времени. Нежелание лица, подавшего возражение, ходатайствовать о переносе заседания коллегии с целью направления этих документов для ознакомления с ними участников рассмотрения возражения, является его личным волеизъявлением и не зависит от коллегии.

Таким образом, поступившее обращение лица, подавшего возражение, не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.09.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №834509.