

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.09.2024 возражение индивидуального предпринимателя Зины Андрея Николаевича (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 895092, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «ЗИНА» с приоритетом от 17.05.2022 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.10.2022 за № 895092 на имя Крупнова Павла Владимировича, 344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, д. 12/1, к.88 (RU) (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении изложено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ИП Зина Андрей Николаевич с 2020 г. использует торговое наименование ZINA для индивидуализации своей деятельности по производству и реализации косметических кремов и лаков для ногтей, интернет- сайт: <https://zina.pro/>, доменное имя: ZINA.PRO.;

- торговое наименование, используемое ИП Зина А.Н., сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №895092 в отношении однородных товаров следующих позиций 03 класса МКТУ: кремы для кожи, кремы косметические, лаки для ногтей;

- товары, реализуемые ИП Зина А.Н. под торговым наименованием «ZINA», индивидуализирующим ИП Зина А.Н. и товары 03 класса МКТУ: кремы для кожи, кремы косметические, лаки для ногтей, указанные в свидетельстве №895092, являются однородными, что может ввести в заблуждение потребителей и (или) контрагентов;

- введение потребителя в заблуждение можно определить как распространение ложной или способной ввести в заблуждение информации о собственном товаре/услуге, или правдивой информации о собственном товаре/услуге, создающей ложное впечатление о продуктах или услугах конкурента. Это одна из наиболее распространенных форм недобросовестной конкуренции. Потребитель, основываясь на неправильной информации, может понести финансовый или другой ущерб, а добросовестный конкурент может потерять клиентов. При этом уменьшается предсказуемость рынка, что негативно влияет на экономику в целом. Статья 10 bis (2) Парижской конвенции определяет акт недобросовестной конкуренции как «всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах»;

- уровень известности торгового наименования указывает на способность потребителя вспомнить его название непосредственно в момент покупки или выбора товара, а также оказывает огромное влияние на продажи и доверие аудитории;

- Яндекс Wordstat (см. <https://wordstat.yandex.ru>) позволяет оперативно оценить известность обозначения простым, но эффективным способом путем отслеживания частоты его запроса в поисковой системе Яндекс, которая собирает огромное

количество ежедневно обновляемых статистических данных по интересам аудитории. Яндекс Wordstat – сервис подбора слов или словосочетаний, позволяющий оценить их частотность (популярность) по регионам, неделям, месяцам и устройствам. Сервис помогает узнать ёмкость целевой аудитории, сезонность спроса, известность, как собственного бренда, так и бренда конкурентов; популярность товара/услуги по регионам и т.д. Функционал сервиса является бесплатным и доступен всем зарегистрированным пользователям Яндекс. Известность обозначения «ZINA» исследуется с помощью сервиса Яндекс Wordstat. Так как ИП Зина А.Н. является производителем материалов для моделирования и дизайна ногтей, в частности различных гелей, то в качестве искомой фразы введен в поисковую строку запрос «гель ZINA». Статистика запросов на Яндексе, включающих словосочетание «гель ZINA», приведена на рис. 1 слева, а похожие запросы (справа) интереса не представляют. Под поисковой строкой расположены три кнопки, позволяющие посмотреть статистику в трех разрезах:

- «по словам» отражает частотность поиска словосочетания «гель ZINA » и других словосочетаний, в которые оно входит. Найденные варианты словосочетаний размещаются в порядке убывания популярности;
- «по регионам» отражает популярность поиска словосочетания в каждом регионе;
- «история запросов» позволяет посмотреть, как менялась популярность запроса «гель ZINA» с течением времени на протяжении последних 24 месяцев;

- из результатов поиска видно, что информация о геле «ZINA» была показана пользователям Яндекса 361 раз в течение месяца. Поисковые фразы, включающие словосочетание «гель ZINA» и имеющие непосредственное отношение к материалам для моделирования и дизайна ногтей, приведены ниже в порядке убывания популярности. Региональная популярность (известность) - это отношение числа показов по искомой фразе в регионе к числу показов всех запросов из данного региона. Если популярность равна 100% - то данная фраза ничем не выделена из общей массы запросов. Если популярность более 100% - то в данном регионе присутствует повышенный интерес к фразе, а если менее 100% - то интерес пониженный. На рис. 2 приведена региональная популярность торгового

наименования «ZINA», которая отражает статистику запроса «гель ZINA» за последние 30 дней по каждому региону и городу в порядке убывания популярности фразы. Из рисунка 2 видно, что повышенный интерес к гелю «ZINA» существует на территории более 40 регионов;

- вкладка «История запросов» позволяет оценить, как менялась популярность фразы «гель ZINA» за последние 2 года. Для удобства статистика представлена в виде двух блоков: графический - в виде диаграммы абсолютных и относительных значений, где по оси X отражены временные точки. На рис. 3 показана статистика изменения популярности фразы «гель ZINA» за период с 01.07.2022 по 30.06.2024, где в графе абсолютное значение отражено фактическое число показов фразы «гель ZINA»;

- 21 февраля 2020 был приобретен домен zina.pro на имя Зина Андрея Николаевича, о чем свидетельствует справка от регистратора доменов Ru-Center (nic.ru). Затраты на рекламу за период 01.06.2020 - 31.12.2022 составили 408 700,62 руб., что подтверждается соответствующей справкой, сформированной программой мастер отчетов от Яндекс.Директ. Объемы реализации товаров только через маркетплейс Вайлдберриз общая сумма продаж за период с июля 2020 г. по май 2022 г. составила 87 122 553,97 руб., что подтверждается бухгалтерской справкой от 21.09.2023г. Достоверность данных, приведенных в бухгалтерской справке, подтверждена нотариально заверенными отчетами о реализации из личного кабинета ИП Зина А.Н. Объемы реализации товаров через маркетплейс OZON за период с июня 2021 г. по сентябрь 2023 подтвержден отчетами по Договору оферты для Продавцов на Платформе OZON № ИР-11386/20 от 09.04.2020, подписанными оператором ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур». Документы, подтверждающие информацию, указанную в настоящем разделе, находятся в деле №2022725846/33 (свидетельство №895089);

- при проведении экспертизы заявленного обозначения по заявке №2022731516 (товарный знак по свидетельству № 895092) экспертизой не были исследованы сведения, размещенные в сети интернет в отношении словесного элемента ZINA, не был выявлен официальный интернет-сайт <https://zina.pro/>, информация с

электронных торговых площадок wildberries.ru, ozon.ru, канала youtube.com и других интернет-источников, предлагающих к реализации однородные товары 03 класса МКТУ, заявителю не было направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства и сходный до степени смешения с торговым наименованием ZINA, под которым выпускает и реализует товары ИП Зина А.Н., товарный знак по заявке №2022731516 был зарегистрирован;

- в соответствии с нормами действующего законодательства установлено, что торговое наименование ZINA начало использоваться с 2020 г. до даты подачи заявки №2020725846 на товарный знак по свидетельству РФ№895092, а именно до 17.05.2022 г. Все вышеперечисленные обстоятельства свидетельствуют о том, что государственная регистрация товарного знака по свидетельству № 895092 (заявка №2022731516) была осуществлена незаконно, так как были нарушены нормы пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака. При этом установление фактов разработки данного обозначения не правообладателем, а каким-либо другим лицом, использования обозначения иным производителем, а также размещения информации о разработанном обозначении в общедоступных источниках информации не является само по себе основанием для применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку не свидетельствует о возможности введения потребителя в

заблуждение относительно производителя товара. Аналогичная правовая позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.02.2015 по делу № СИП-631/2014;

- товарный знак по свидетельству №895092 используется на рынке ООО «Станко-Групп РУС», учредителем которого является правообладатель, с весны 2022 года. При этом правообладатель широко использует свой товарный знак и поставляет товары на маркетплейсы, например, Озон (Приложение 1-3) в федеральные сети «ЛЕНТА», «СВЕТОФОР» (Приложение 4) и другие (Приложение 5). Правообладателем были понесены существенные затраты на введение товара, маркированного товарным знаком № 895092 в гражданский оборот;

- правообладатель предоставляет также декларации о соответствии на свои товары, маркированные товарным знаком по свидетельству № 895092, выданные в 2023 году, в основаниях прописаны ранее выданные декларации, наиболее ранняя выдана в 2021 году (Приложение 9);

- в возражении выражена просьба о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 895092 полностью, в отношении всех товаров 3 класса МКТУ. В то же время фактическими обстоятельствами дела подтверждается использование обозначения со стороны ИП Зина А. Н. только в отношении части товаров 3 класса МКТУ, а именно «кремы для кожи», «кремы косметические», «лаки для ногтей». Таким образом, фактическими обстоятельствами дела лицо, подавшее возражение, сужает объем заявленных требований до части товаров 3 класса МКТУ, а именно: «кремы для кожи», «кремы косметические», «лаки для ногтей»;

- представленные скриншоты сервиса Яндекс Wordstat действительно содержат информацию о поисковых запросах «гель ZINA», но не содержат никакой информации ни об их производителе ИП Зина А. Н., ни о том, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с ИП Зина А. Н.;

- из представленных источников информации невозможно установить, какой процент потребителей с ними знаком. Кроме того, из указанных материалов не

представляется возможным установить, как именно маркируются гели (на какой части расположены элементы «ZINA» и расположены ли вообще). Данные материалы показывают некоторую статистику с 01.07.2022 по 30.06.2024 позже даты приоритета товарного знака и не содержат указаний о том, какие именно потребители входят в статистику. В то же время согласно Информационной справке о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 № СП-21/15, социологический опрос проводится исходя из восприятия обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации - адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2017 по делу №СИП-69/2017). Из представленной информации невозможно установить, предоставлялись ли обозначенные показы потребителям косметики, покупали они товары в последнее время, следовательно, данное исследование проводилось не среди адресатов товаров 3 класса МКТУ;

- результаты проведенного исследования не подтверждаются фактическими данными в силу того, что заявителем не представлены сведения об объемах производимых товаров 3 класса МКТУ; географии распространения производимых товаров; длительности и регулярности использования; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных обозначением «ZINA». Следовательно, результат данного исследования не может быть учтен в процессе принятия коллегией решения. Таким образом, нельзя сделать вывод о том, что заявленное обозначение «ZINA» широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации;

- в возражении утверждается, что началом использования торгового наименования «ZINA» является июнь 2020 года, дополнительно указывая на дату приобретения домена zina.pro (21.02.2020). Тем не менее, согласно архивным

копиям (<http://web.archive.org/web/20220331091751/https://zina.pro/>) сайта под доменным именем zina.pro первое наполнение сайта товарами под наименованием «ZINA» относится к 31.03.2022 <https://web.archive.org/web/20220331091751/https://zina.pro/>;

- согласно пункту 1.1.3 Информационной справки, подготовленной по результатам обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по некоторым вопросам, возникающим при оценке доказательств, содержащих информацию, размещенную в сети "Интернет" (принята к сведению по результатам обсуждения с участием судей Суда по интеллектуальным правам и членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2017 № СП-23/24) лица, участвующие в деле, могут самостоятельно фиксировать находящуюся в сети "Интернет" информацию доступными им средствами и предоставлять ее в материалы дела в виде скриншотов интернет-страниц, распечаток различных информационных ресурсов, распечаток электронной переписки и прочее. Такие носители должны содержать дату фиксации информации (дату изготовления скриншота, дату распечатки сведений информационного ресурса и т.п.), адрес нахождения информации в сети Интернет (сетевой адрес, доменное имя, IP-адрес и т.п.), а также должны быть заверены подписью представляющего их лица (представителя). В случае, когда юридически значимой является дата размещения информации в сети "Интернет", соответствующий носитель должен содержать и эту дату;

- относительно представленных ИП Зина А.Н. объемов затрат на рекламу в Яндекс.Директ за период с 01.06.2020 по 31.12.2022 и продаж на ООО «Вайлдберриз» с июля 2020 г. по май 2022 г., то речь идет о доказывании ИП Зина А.Н. введения потребителя в заблуждение в отношении конкретного обозначения, а не разных линеек продукции с разными наименованиями. Ввиду того, что производство товаров лицом, подавшим возражение, ведется под несколькими линейками продукции - «Cosmoprofi», «SECRETnails», «Maestro nails» и «ZINA»,

невозможно идентифицировать представленные материалы и установить их связь именно с обозначением «ZINA».

На основании изложенного в отзыве правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого знака.

Приложения:

1. Отчет реализации № 1879933 на 3 л.
2. Отчет реализации № 2455918 на 3 л.
3. Универсальные передаточные документы ООО «Интернет решения» на 9 л.
4. Универсальные передаточные документы Светофор на 16 л.
5. Универсальные передаточные документы на 9 л.
6. Затраты на производство этикеток на 8 л.
7. Информация о сайте <https://zina.pro> на 6 л.
8. Доверенность на 1 л.
9. Декларации о соответствии на 17 л.

От лица, подавшего возражение, поступило ходатайство о приостановлении рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №895092, мотивированное подачей заявления в Ростовское Управление ФАС России (далее - Ростовское УФАС России) о нарушении антимонопольного законодательства по статье 14.4. ФЗ «О защите конкуренции» со стороны Индивидуального предпринимателя Крупнова Павла Владимировича, являющегося правообладателем оспариваемого товарного знака, а также тем, что в Суде по интеллектуальным правам рассматривается дело № СИП-1138/2024 о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.05.2024, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 895089.

В удовлетворении ходатайства о приостановлении рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №895092 коллегией было отказано, поскольку решения по указанным делам не

имеют значения для результатов рассмотрения указанного возражения (пункт 34 Правил ППС).

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

С учетом даты (17.05.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЗИНА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов и не имеющее смыслового значения.

Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, а именно «абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий

из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блестки для ногтей; блестки для тела; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск обувной; воск портновский; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; глиттеры для ногтей; глянec-крахмал для стирки; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; краски для тела косметические; крахмал для стирки; крем для

обуви; кремы для кожи; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы на основе эфирных масел для использования в ароматерапии; крокус красный для полирования; 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; маски листовые для косметических целей; маски с паровым нагревом одноразовые, не для медицинских целей; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные для использования в ароматерапии; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыла; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; накладки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; наклейки для создания двойного века; ногти искусственные; одеколон; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; патчи для глаз гелевые косметические; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; повязки для восстановления ногтей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; 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 замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения

косметические; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки антистатические для сушильных машин; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, предотвращающие окраску при стирке; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода стиральная для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; спреи охлаждающие для косметических целей; 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 придания блеска белью; средства для ресниц косметические; средства для

стирки; средства для ухода за кожей косметические; средства для чистки зубов; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; 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 обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства отбеливающие для стирки; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства туалетные; средства фитокосметические; таблетки для очистки кофемашин; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тоники для косметических целей; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; чай для ванн для косметических целей; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шампуни; шкурка стеклянная; штампы косметические, заполненные; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]».

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку «ЗИНА» недействительным испрашивается в отношении всех товаров 03 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя в связи с использованием лицом, подавшим возражение, сходного с оспариваемым знаком обозначения **ZINA'** в отношении товаров 03 класса МКТУ, относящихся к косметике.

Анализ оспариваемого обозначения показал, что оно не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов.

Как справедливо отмечено в отзыве правообладателя, норма пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака. При этом использование данного обозначения другим лицом само по себе не является основанием для применения указанной нормы, поскольку не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В подтверждение вероятности введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом, обусловленные предшествующими знаниями потребителя об обозначении, в возражении должны быть представлены доказательства того, что у потребителя возникла (и сохранилась) до даты приоритета оспариваемого товарного знака стойкая ассоциативная связь оспариваемого знака с лицом, подавшим возражение, а не с его правообладателем.

Анализ материалов возражения показал, что они не содержат таких доказательств.

По мнению лица, подавшего возражение, известность обозначения «ZINA» подтверждается с помощью сервиса Яндекс Wordstat, отражающего статистику запросов на Яндексе, включающих словосочетание «гель ZINA». Представленные скриншоты сервиса Яндекс Wordstat действительно содержат информацию о поисковых запросах «гель ZINA».

Однако указанные материалы демонстрируют лишь некоторую статистику поисковых запросов за период позже даты приоритета оспариваемого товарного знака и не содержат какой-либо информации о производителе товаров или о восприятии обозначения потребителями.

Сведения об объемах реализации товаров через маркетплейс OZON за период с июня 2021 г. по сентябрь 2023 г. выходят за дату приоритета оспариваемого товарного знака. Что касается представленных сведений о затратах на рекламу товаров и объемах реализации товаров через маркетплейс Wildberries, то указанные данные не свидетельствуют об осведомленности российских потребителей об

обозначении «ZINA» и производителе товаров под этим обозначением. Документы, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, касающиеся рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №895089, также не доказывают введения потребителя в заблуждение через ассоциации с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров является недоказанным, так как в материалах возражения отсутствуют фактические данные об интенсивном и длительном использовании обозначения «ZINA» до даты приоритета оспариваемого товарного знака для индивидуализации конкретных товаров лица, подавшего возражение, в результате чего у потребителей этих товаров могла бы возникнуть и сохраниться до даты приоритета оспариваемого товарного знака стойкая ассоциативная связь товаров, маркированных указанным обозначением, именно с лицом, подавшим возражение, и никем иным, включая правообладателя.

Также в возражении приведены доводы о нарушении оспариваемой регистрацией положений статьи 10 bis Парижской конвенции, запрещающей всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Вместе с тем, как следует из разъяснений пункта 169 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №10 недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением исключительного права на средства индивидуализации, не допускается в силу статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции». Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда или антимонопольного органа, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса).

Таким образом, для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным по основанию, предусмотренному статьей 10 bis Парижской конвенции (статьей 14 Федерального закона «О защите конкуренции») в Роспатент должно быть представлено решение суда или антимонопольного органа,

которыми установлены соответствующие обстоятельства, что является основанием для подачи возражения в Роспатент на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В рамках поданного возражения по основанию пункта 3 статьи 1483 Кодекса рассмотрение обстоятельств, связанных с недобросовестной конкуренцией, не предусмотрено действующим законодательством.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.09.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 895092.