

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 07.04.2025 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1081133, поданное компанией «ЭНТУСЕЛЛ ИНК», Республика Корея (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «**EARTHNIQ**» с приоритетом от 26.03.2024 по заявке №2024732542 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.01.2025 за №1081133. Товарный знак зарегистрирован на имя Индивидуального предпринимателя Саковского Заура Владимировича, 141407, Московская область, г.Химки, ул. Строителей, д. 8, кв. 202 (далее – правообладатель). Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 03, 05 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.04.2025, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1081133 произведена в нарушение требований, установленных подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- подача возражения против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку с обозначением «EARTHNIQ» (транслитерация «ЭРСНИК») по свидетельству №1081133 обусловлена наличием у заявителя поданной на регистрацию заявки на товарный знак №2025728012 от 20.03.2025, а также широким распространением товаров, маркированных обозначением «EARTHNIQ», на рынке Российской Федерации,

- оспариваемый товарный знак №1081133 содержит словесное обозначение, тождественное товарному знаку «EARTHNIQ» правообладателя «ЭНТУСЕЛЛ ИНК», под которым продукция реализуется на рынке Российской Федерации, и способен ввести потребителей соответствующей продукции в заблуждение относительно изготовителя товара,

- сопоставление обозначения «EARTHNIQ» с зарегистрированным товарным знаком №1081133 «EARTHNIQ» показывает, что обозначение совпадает с товарным знаком во всех элементах и ассоциируется с товарным знаком в целом,

- с момента своего появления на рынке РФ компания «ЭНТУСЕЛЛ ИНК» занимается производством и реализацией косметической продукции (<https://earthniq.ru/manual>),

- компания «ЭНТУСЕЛЛ ИНК» под брендом «EARTHNIQ» производит и реализует в РФ следующие виды косметической продукции: маски и патчи; спреи; лосьоны, данные товары относятся к 03 и 05 классам МКТУ и являются однородными товарам 03 и 05 классов МКТУ оспариваемого товарного знака,

- доказательствами активного ведения деятельности является широкое распространение продукции компании через интернет-магазины и маркетплейсы, в том числе, и до даты подачи заявки на товарный знак Интернет: магазин

«HOLLYSHOP», интернет-магазины «KOREANBUTIK», «KOREASECRET», маркетплейсы «Яндекс-маркет», «Озон», «Вайлдберрис»,

- реализация продукции подтверждается большим количеством продавцов на самых распространенных в РФ маркетплейсах и контент о продукции, размещенный в телеграмм-каналах популярных блогеров с количеством просмотров более десяти тысяч человек,

- количество отзывов на товар составляет более трехсот, что говорит о высокой заинтересованности, широкая география поставок и постоянное увеличение объемов реализации продукции свидетельствуют об устойчивом положении товара с брендом «EARTHNIQ» на российском рынке,

- широкое использование обозначения со словесным элементом «EARTHNIQ» осуществляется «ЭНТУСЕЛЛ ИНК» с января 2024 года, отзывы покупателей от 21.03.2024, 19.02.2024, 21.02.2024.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просят признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1081133 недействительным полностью.

К материалам возражения приложены следующие материалы в копиях:

1. Примеры товаров компании «ЭНТУСЕЛЛ ИНК»,
2. Доказательства широкого распространения товаров компании «ЭНТУСЕЛЛ ИНК», маркированных обозначением «EARTHNIQ» на рынке Российской Федерации,
3. Отзывы на оригинальную продукцию «EARTHNIQ» на маркетплейсах,
4. Скриншоты контента о продукции «EARTHNIQ», размещенного в телеграмм-каналах популярных блогеров,
5. Решение о принятии заявки на регистрацию товарного знака №2025728012 от 20.03.2025 к рассмотрению,
6. Бизнес-сертификат компании «ЭНТУСЕЛЛ ИНК»,
7. Свидетельство о регистрации товарного знака с обозначением «EARTHNIQ» компании «ЭНТУСЕЛЛ ИНК» в Южной Корее.

Правообладатель в корреспонденции от 03.06.2025 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- ссылки на интернет-страницы, маркетплейсы и пользовательские отзывы не являются надлежащими доказательствами, если они не сопровождаются коммерческими и бухгалтерскими документами, отражающими объемы поставок, рекламу, географию и целевую аудиторию,

- даже созвучие с международным брендом не препятствует регистрации, если отсутствует реальное смешение и знак обладает самостоятельной различительной способностью,

- заявитель возражения не доказал известность обозначения или приобретённую различительную способность,

- наличие регистрации за пределами РФ или наличие интернет-сайта без активной и масштабной коммерческой реализации продукции в России не образует правового приоритета или известности, подтверждаемой в порядке, установленном действующим законодательством,

- заявитель действует добросовестно, реализуя право на индивидуализацию товаров в рамках открытого национального рынка,

- сравниваемые обозначения не тождественны.

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1081133 и оставить его правовую охрану в силе.

Лицо, подавшее возражение, в ответ на отзыв правообладателя в корреспонденции от 04.07.2025, 23.07.2025 представило следующие дополнения:

- неясно, с какой целью правообладатель в своем отзыве приводит ссылки на дела, которые не имеют никакого отношения к сути рассматриваемого возражения,

- на представленных скриншотах информационного ресурса «MPSTATS» видно, что товары с обозначением «EARTHNIQ» (транслитерация «ЭРСНИК») предлагались к продаже на самых известных маркетплейсах (WB и OZON) с 27-28.11.2023, то есть до даты приоритета товарного знака №1081133,

- на скриншотах присутствуют сведения о сумме продаж продукции «EARTHNIQ» на этих маркетплейсах, данные товары изготовлены в Республике Корея, таким образом, у потребителей складывается стойкая ассоциативная связь обозначения «EARTHNIQ» с производителем, находящимся в Республике Корея,

- реальное введение в гражданский оборот товаров с обозначением «EARTHNIQ» (транслитерация «ЭРСНИК») ведет не только к опасности, но и к реальному смешению обычными потребителями соответствующих товаров в отношении изготовителя,

- доводы правообладателя о недоказанности общеизвестности, приобретения различительной способности, регистрации по Мадридской системе обозначения «EARTHNIQ» являются несостоятельными и не относятся к делу,

- дела по недобросовестной конкуренции и злоупотреблению правом рассматриваются Управлением федеральной антимонопольной службы,

- правообладатель Саковский З.В., зная о существовании международного бренда «EARTHNIQ», подал на регистрацию тождественное обозначение в отношении однородных товаров,

- приведенное правообладателем описание различий не выдерживает никакой критики, так как обозначение товарного знака №1081133 и обозначение, содержащееся на продукции заявителя, тождественны.

В дополнение к ранее представленным документам были приложены следующие материалы:

8. Письмо от компании «N2CELL Inc» (Entusell Co., Ltd),
9. Скриншоты с информационного ресурса «MPSTATS»,
10. Изображения продукции заявителя, содержащие обозначение «EARTHNIQ».

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

С учетом даты (26.03.2024) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает Кодекс, 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1081133 может быть подано заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов подача возражения против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку с обозначением «EARTHNIQ» по свидетельству №1081133 обусловлена наличием у лица, подавшего возражение, поданной на регистрацию заявки на товарный знак №2025728012 от 20.03.2025 (Приложение 5), а также широкое распространение товаров, маркированных обозначением «EARTHNIQ», на рынке Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1081133.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №1081133 не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку зарегистрированный на имя ИП Саковского З.В. товарный знак «**EARTHNIQ**» вводит в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров 03, 05 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «**EARTHNIQ**» по свидетельству №1081133 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №1081133 предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №1081133 на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что под брендом «EARTHNIQ» производит косметические товары, в частности, маски и патчи, спреи, лосьоны. Введение в гражданский оборот под указанным обозначением на территории России осуществляется с 2024 года. Указанная продукция широко представлена на российском рынке в интернет-магазинах и маркетплейсах, ввиду чего потребители хорошо знакомы с изготавливаемой продукцией и ассоциируют оспариваемый

товарный знак исключительно с корейским производителем - компанией «ЭНТУСЕЛЛ ИНК» (Приложение 8).

Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает на очевидное тождество обозначения «EARTHNIQ», используемое лицом, подавшим возражение, и товарного

знака «**EARTHNIQ**» (Приложение 1, 10).

При оценке возможности неверного представления потребителей о производителе товаров 03, 05 классов, маркированных обозначением «EARTHNIQ», коллегия изучила представленные с возражением материалы (1-10).

Следует отметить, что представленные в материалы дела бизнес сертификат, свидетельство о регистрации на корейском языке не могут быть учтены коллегией, ввиду отсутствия перевода на русский язык (Приложение 6, 7).

Кроме того, скриншоты контента о продукции «EARTHNIQ», размещенного в телеграмм-каналах популярных блогеров, датированные 09.09.2024, выходят за рамки приоритета оспариваемого товарного знака (Приложение 4), ввиду чего не могут быть приняты во внимание в оценке представленных доказательств.

Представленные копии страниц с сайтов из сети Интернет, маркетплейсов «Озон», «Валдберис», где различные продавцы предлагают косметические коллагеновые патчи, маркированные обозначением «EARTHNIQ», с датой печати от 2025 года не содержат иных дат размещения продукции с обозначением «EARTHNIQ», ввиду чего их оценка относительно приоритета оспариваемого товарного знака не представляется возможной (Приложение 2).

Представленные отзывы покупателей о продукции «патчи», маркированные обозначением «EARTHNIQ», датируются как до даты приоритета оспариваемого товарного знака (февраль, март 2024), так и позже даты приоритета – 2024, 2025г. (Приложение 2, 3).

Из названных документов, а также представленной аналитической справки программы MPSTATS (Приложение 9), в совокупности, коллегия может сделать вывод о присутствии на российском рынке косметических товаров корейского производителя (в частности, патчи, маски, лосьоны), маркируемых обозначением

«EARTHNIQ», словесный элемент которого совпадает с оспариваемым товарным знаком, а также факте реализации на российском рынке различными продавцами косметических товаров под обозначением «EARTHNIQ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем факт осуществления деятельности и производства товаров в отсутствии внешних исследований, определяющих ассоциативные связи потребителей с корейским производителем как источника происхождения оспариваемых товаров, а также определяющих долю рынка продукции корейской компании (с учетом сводных документов, показывающих территорию охвата, объемы продаж, а также договоры поставки) и оценку этих объемов относительно данной ниши рынка, не представлены с материалами возражения.

В отсутствие указанных исследований коллегия не может оценить представленные документы о присутствии на российском рынке товаров компании «ЭНТУСЕЛЛ ИНК» как достаточные для иллюстрации возникновения ассоциативной связи у потребителей оспариваемого товарного знака с корейской компанией, а, соответственно, возможность введения в заблуждение оспариваемым знаком потребителей относительно его действующего правообладателя.

Кроме того, не представлены какие-либо рекламные материалы, документы, показывающие затраты на рекламу, ее интенсивность, а также сведения об информированности потребителей о товарах производства компании «ЭНТУСЕЛЛ ИНК», свидетельствующие о широкой узнаваемости корейской компании в качестве производителя косметических товаров, маркированных оспариваемым обозначением.

Следовательно, представленные документы не удовлетворяют вышеуказанным условиям, поскольку упоминания лишь в сети интернет недостаточно о выводе о том, что потребитель будет введен в заблуждение и у него будет сформировано недостоверное представление об источнике происхождения товаров.

Таким образом, представленной информации недостаточно для вывода о возникновении у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи

оспариваемого товарного знака «**EARTHNIQ**» с компанией «ЭНТУСЕЛЛ ИНК» как источника происхождения товаров 03, 05 классов МКТУ.

Учитывая в совокупности все имеющиеся в деле материалы, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с использованием оспариваемого товарного знака, имеют признаки недобросовестности (злоупотребление правом), то следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено актами уполномоченных органов. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов недобросовестной конкуренции 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 07.04.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1081133.