


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.03.2024, поданное компанией «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ», Республика Корея (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №937281, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2022710493, поданной 18.02.2022, зарегистрирован 21.04.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №937281 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на ООО "ВИРТА ЦЕНТР", г. Москва (далее - правообладатель).

В поступившем 20.03.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №937281 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса, пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса, статьи 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- корейская компания «VIRTA-MED KOREA» является создателем бренда и поставщиком косметической продукции «JeuDerm» на рынок России и по всему миру с 2020 года. Информацию и статьи о косметической продукции бренда «JeuDerm» можно найти на русскоязычных сайтах в общедоступных источниках информации в сети Интернет. Потребители косметической продукции на территории России осведомлены о том, что бренд «JeuDerm» является южнокорейским. Лицо, подавшее возражение, участвовало в многочисленных международных выставках для популяризации своего бренда. В связи с изложенным, регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 03 класса МКТУ;

- кроме того, оспариваемый знак зарегистрирован на имя агента лица, подавшего возражение;

- товарный знак «JeuDerm» зарегистрирован либо подан на регистрацию в Казахстане, странах ЕС, Украине, США на владельца компании «VIRTA-MED KOREA» Джон Татьяну;

- правообладатель был дистрибьютором данного бренда на территории Российской Федерации, о чем, в частности, было указано на его официальном сайте virta-med.ru. В описании сайта virta-med.ru по состоянию на 25.12.2021 указано, что бренд «JeuDerm» является корейским, а компания - администратор домена - дистрибьютором. В качестве доказательств поставок товаров бренда «JeuDerm» в адрес ООО «ВИРТА ЦЕНТР» приложена бухгалтерская документация. Кроме того, ООО «ВИРТА ЦЕНТР» оформляло сертификаты соответствия на территории Российской Федерации в соответствии с условиями договора с компанией «VIRTA-MED KOREA», указывая ее в качестве производителя продукции;

- поставки косметической продукции «JeuDerm» в адрес дистрибьютора ООО «ВИРТА ЦЕНТР» были прекращены в связи с недобросовестным поведением последнего.

В подтверждение изложенных доводов с возражением были представлены следующие материалы (копии):

1. Свидетельство о регистрации компании «VIRTA-MED KOREA» на Jeon Tatyana от 01.12.2020;
2. Свидетельства о регистрации товарного знака JeuDerm / уведомления о поданных заявках на регистрацию товарного знака JeuDerm в Республике Казахстан, ЕС, Украине, США;
3. Материалы о поставках продукции «JeuDerm» в адрес ООО «Вирта Центр»;
4. Сертификационная документация на продукцию «JeuDerm» с указанием производителя;
5. Данные об участии в международных выставках компании «VIRTA-MED KOREA» от бренда «JeuDerm».

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №937281 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №937281, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- агентские отношения между лицом, подавшим возражение, и правообладателем не установлены;
- отсутствуют документально подтвержденные факты введения правообладателем продукции в гражданский оборот в качестве дистрибьютора, агента или представителя лица, подавшего возражение;
- не представлены таможенные декларации и иные документы, подтверждающие перемещение товара через государственную границу;
- правообладатель является создателем бренда: товары, маркируемые обозначением «JeuDerm», производились корейской компанией по заказу правообладателя. В пункте 7 прилагаемого контракта VIRTA-001 от 15.07.2020 обладателем авторского права выступает заказчик, то есть ООО «Вирта Центр». В предмет договора включено условие о производстве лицом, подавшим возражение, по заказу правообладателя косметической продукции, в том числе, новых продуктов, не разработанных правообладателем на момент подписания договора, в

течение срока действия договора. Из указанного следует, что концепция бренда была придумана правообладателем, который обратился к третьему лицу для изготовления товаров;

- коммерческие инвойсы, представленные лицом, подавшим возражение, в качестве приложений к возражению, могут свидетельствовать исключительно о реализации условий контракта на разработку товаров по заказу правообладателя: использован способ доставки, согласованный сторонами в контракте, - FOB Инкотермс (товар погружается на судно заказчика);

- в договоре №1/1, представленным лицом, подавшим возражение, отсутствует упоминание оспариваемого товарного знака;

- компания «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ», ссылаясь на эксклюзивную дистрибуцию, приводит в качестве доказательств декларации соответствия, оформленные третьим лицом;

- скриншот сайта, представленный лицом, подавшим возражение, не может свидетельствовать о наличии фактических дистрибьюторских отношений, поскольку информация на сайте обновляется маркетологами, которые не осведомлены о юридических понятиях;

- товарные знаки, действующие на территории других государств, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, зарегистрированы на Татьяну Джон, которая, в свою очередь, не является производителем продукции или каким-либо участником договорных отношений;

- таким образом, из совокупности имеющихся доказательств отношения между лицом, подавшим возражение, и правообладателем нельзя признать агентскими;

- представленные лицом, подавшим возражение, скриншоты не подтверждают ввод потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, соответствующий довод носит предположительный характер. В возражении отсутствуют социологические опросы о восприятии оспариваемого товарного знака и его ассоциаций с лицом, подавшим возражение. На представленных скриншотах сайтов отсутствует упоминание о компании «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ» как владельце

бренда. Единственные указания на страну производства товара не могут быть приняты во внимание, поскольку товары производились по заказу правообладателя. Более того, правообладателем проведены кампании, направленные на узнаваемость бренда и ассоциацию его с ООО «Вирта Центр».

От лица, подавшего возражение, корреспонденцией от 08.07.2024, поступили следующие дополнительные пояснения к возражению:

- материалы настоящего дела содержат доказательства, подтверждающие, что именно компания «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ» первой начала использовать в своей деятельности обозначение «JeuDerm». Оспариваемый товарный знак «JeuDerm» имеет дату приоритета 18.02.2022. При этом, обозначение «JeuDerm» было зарегистрировано в качестве товарного знака на территории Южной Кореи на имя заявителя ВИРТА-МЕД КОРЕЯ 03.02.2021, что подтверждается представленным в материалы дела свидетельством на товарный знак №2021-0024224;

- согласно контракту №VIRTA-001 от 15.07.2020 компания «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ» изготавливает по заказу общества «ВИРТА ЦЕНТР» косметическую продукцию. При этом, конкретные наименования и названия продукции в контракте не поименованы. Указанный контракт не содержит указания на какие-либо объекты интеллектуальной собственности общества «ВИРТА ЦЕНТР», в том числе, нет подтверждения, что название «JeuDerm» принадлежит обществу «ВИРТА ЦЕНТР» или что общество «ВИРТА ЦЕНТР» заказывает производство косметических средств именно под этим наименованием. На момент заключения контракта, общество «ВИРТА ЦЕНТР» не определилось с названием бренда изготавливаемого продукта и какие именно продукты под этим брендом намеревается заказывать у производителя «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ». Если бы бренд «JeuDerm» был собственностью общества «ВИРТА ЦЕНТР», то сведения о наличии исключительного права на название «JeuDerm» содержались бы в заключенном контракте, также в контракте был бы прописан порядок и условия использования названия «JeuDerm»;

- представленный контракт №VIRTA-001 от 15.07.2020 подтверждает только лишь наличие взаимоотношений между компанией «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ» и

обществом «ВИРТА ЦЕНТР» по производству и поставке косметической продукции, но данный контракт не подтверждает наличие каких-либо прав у общества «ВИРТА ЦЕНТР» на наименование «JeuDerm». При этом, название «JeuDerm» присутствует в транспортных накладных и инвойсах, датированных 2020 и 2021 гг., оформленных лицом, подавшим возражение, в рамках исполнения контракта №VIRTA-001 от 15.07.2020 и подтверждающих поставку косметических средств с наименованием «JeuDerm» в адрес общества «ВИРТА ЦЕНТР»;

- наличие агентских отношений между компанией «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ» и обществом «ВИРТА ЦЕНТР» подтверждается также контрактом №1/1 от 10.10.2021;

- компания «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ» является производителем косметических средств и предоставляет различным заинтересованным лицам право дистрибуции своей косметической продукции под брендом «JeuDerm» в разных странах, и в то же время, данное лицо, как непосредственный производитель косметологической продукции, может сделать под заказ любой другой косметический продукт под брендом заказчика или дистрибьютора. Общество «ВИРТА ЦЕНТР» было одним из первых, кто выразил желание быть дистрибьютором косметического бренда «JeuDerm» в России. При этом, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, у лица, подавшего возражение, были заключены и исполнялись другие контракты с иными компаниями на дистрибуцию продукции «JeuDerm».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

6. Контракт №VIRTA-001 от 15.07.2020;
7. Контракт с компанией Med-Line Balkan countries от 15.09.2021 г.
8. Контракт с компанией «BROWART ACADEMY SPAIN» от 24.10.2021;
9. Сертификаты CPNP;
10. Дизайн-макеты тары и упаковки продукции «JeuDerm».

На заседании коллегии, состоявшемся 24.07.2024, от правообладателя поступили следующие пояснения:

- в отсутствие агентских отношений правообладатель получил письменное согласие на регистрацию товарного знака «JeuDerm» на территории Российской

Федерации, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований возражения. Письмо-согласие выдано Татьяной Джон, правообладателем товарного знака в Корее;

- несмотря на то, что в контракте, заключенном между лицом, подавшим возражение, и правообладателем, отсутствует упоминание спорного товарного знака, тем не менее, в нем явно выражена воля сторон по вопросу обладания исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности – они принадлежат заказчику, то есть ООО «Вирта Центр», принадлежат права на товарные знаки, объекты авторского права, в том числе, права на новые продукты, произведенные в рамках контракта;

- между уполномоченными представителями правообладателя (заместителем генерального директора ООО «Вирта Центр» Архиповой М.В.) и лица, подавшего возражение (Татьяна Джон), велась переписка, свидетельствующая о производстве товаров по заказу правообладателя, а также о выборе названия бренда и дизайна упаковок продукции. Согласно переписке, Татьяна Джон направляет представителю правообладателя определенные материалы на утверждение последнего, испрашивает согласие, что подтверждает доводы правообладателя о производстве товаров по его заказу. Следует обратить внимание, что переписка, в частности, обсуждение разработки названия бренда, велась в январе 2021 года, то есть до заключения контрактов лица, подавшего возражение, с иностранными компаниями и до подачи заявки на регистрацию товарного знака в Корее. Таким образом, лицо, подавшее возражение, осведомленное о разработке бренда правообладателя, действуя в рамках договоренностей с ООО «Вирта Центр» и принимая от последнего денежные средства, направленные на разработку бренда, начало сотрудничество с третьими лицами;

- контракт на сертификацию не доказывает то, что между компаниями сложились агентские отношения, поскольку стороной договора выступает правообладатель, то есть лицо, по заказу которого производились товары.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

11. Письмо-согласие на регистрацию товарного знака;

12. Контракт VIRTA-001 от 15.07.2020;

13. Скриншоты переписки.

В свою очередь от лица, подавшего возражение, корреспонденцией от 17.09.2024, поступили дополнения к возражению:

- ни один из представленных правообладателем в материалы дела документов не подтверждает, что обозначение «JeuDerm» было разработано именно обществом «ВИРТА ЦЕНТР»;

- документы, представленные компанией «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ» свидетельствуют о том, что название «JeuDerm» использовалось компанией «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ» до того, как был заключен контракт с обществом «ВИРТА ЦЕНТР». В частности, до заключения контракта с обществом «ВИРТА ЦЕНТР», косметическая продукция под брендом «JeuDerm» изготавливалась и поставлялась компанией «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ» в адреса третьих лиц;

- само по себе наличие письма-согласия от компании «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ» на регистрацию обозначения «JeuDerm» подтверждает, что никаких прав на это обозначение у общества «ВИРТА ЦЕНТР» не было. Общество «ВИРТА ЦЕНТР» прекрасно понимало, что регистрация обозначения, используемого иным лицом и ставшего известным благодаря действиям иного лица, возможно только с согласия этого лица. Если бы общество «ВИРТА ЦЕНТР» действительно само придумало и разработало обозначение «JeuDerm», оно располагало бы соответствующими доказательствами и могло бы их представить при регистрации товарного знака «JeuDerm». А поскольку таких доказательств не существует, обществу «ВИРТА ЦЕНТР» потребовалось соответствующее разрешение на регистрацию обозначения в качестве товарного знака от лица, которое данное обозначение действительно придумало и сделало узнаваемым;

- письмо-согласие, представленное обществом «ВИРТА ЦЕНТР», не соответствует требованиям законодательства, поскольку оно не содержит обязательного условия о его бессрочности и безотзывности. Кроме того, представленное письмо-согласие не содержит указания на номер заявки, по которой

дано согласие на регистрацию товарного знака, и внешний вид обозначения «JeuDerm», которое приведено в письме-согласии, отличается от того, каким образом обозначение было подано на регистрацию и зарегистрировано. Таким образом, компания «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ» не лишена права отозвать выданное согласие на регистрацию товарного знака «JeuDerm» и настоящим отзывает выданное разрешение на регистрацию товарного знака «JeuDerm».

На заседании коллегии, состоявшемся 24.09.2024, а также корреспонденцией от 13.11.2024 от правообладателя поступили следующие дополнительные пояснения:

- в материалах дела находятся представленные как ООО «Вирта центр», так и «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ» документы, подтверждающие создание бренда «JeuDerm» ООО «Вирта центр». Одним из доказательств выступает переписка между уполномоченными представителями компаний, в рамках которой обсуждается выбор наименования и логотипа бренда (выбор осуществляется ООО «Вирта центр»), согласование дизайн-решений, разработанных по заказу и условиям ООО «Вирта центр» (например, Татьяна запрашивает информацию об использовании цвета, шрифта в стикерах, масштаб дизайна), продвижение бренда, созданного ООО «Вирта центр» (участие в выставках оплачивается заказчиком, создателем бренда, - ООО «Вирта центр»). Из переписки видно, что Татьяна Джон, правообладатель корейского товарного знака, обращается к представительнице ООО «Вирта центр» как к директору, признавая факт создания бренда за ООО «Вирта центр». Указанные материалы устанавливают, что созданием бренда занималась российская компания ООО «Вирта центр», корейский товарный знак зарегистрирован позже непосредственного создания бренда в Российской Федерации: из переписки видно, что выбор наименования продукции и логотипа осуществляется в 2021 году, а именно – 28.01.2021, при этом, выбор делает непосредственно представитель ООО «Вирта центр». Товарный знак в Корее имеет более поздний приоритет – 03.02.2021. Таким образом, компания «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ», зарегистрировав знак в Корее на свое имя и не являясь при этом создателем бренда, злоупотребила правом;

- письмо-согласие соответствует требованиям законодательства: содержит наименование товарного знака, в отношении которого оно выдано, - «JeuDerm», подпись уполномоченного представителя, классы, для которых испрашивается регистрация, территорию действия, сведения о сторонах, дату. Номер заявки необязательно должен быть указан в письме-согласии. Ввод в заблуждение отсутствует, поскольку создателем бренда выступает российская компания, на территории Российской Федерации товарный знак зарегистрирован за создателем бренда, ООО «Вирта центр». Компания «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ» не представила доказательств известности российскому потребителю обозначения «JeuDerm» и его ассоциации с корейской компанией;

- доменные имена jeuderm.ru, jeuderm.com были зарегистрированы на Архипову М., представителя компании ООО «Вирта Центр», в 2021 году, то есть до даты регистрации корейского товарного знака (05.09.2022). Указанным подчеркивается, что бренд «jeuderm» создавался ООО «Вирта Центр» и ассоциируется непосредственно с данной компанией, в том числе, за пределами Российской Федерации. Вся информация о товарах бренда «JeuDerm» публиковалась исключительно на указанных сайтах, администрированием которых занималась российская компания;

- домен корейской компании jeuderm.co.kr появился после разрыва отношений между Татьяной Джон и Архиповой М., представителем ООО «Вирта центр». Регистрация корейского домена осуществлена 22.04.2022, что согласно переписке, состоялась после разрыва отношений, инициатором которого выступала корейская компания, будучи лишь исполнителем по договору (условия договора, как подчёркивалось ранее, предполагают, что все права на интеллектуальную собственность принадлежат российской компании, ООО «Вирта Центр»);

- сайт jeuderm.co.kr не ориентирован на российского потребителя, поскольку составлен полностью на английском языке без возможности перемены языка на русский. Из вышеизложенного следует, что ввод российского потребителя также отсутствует.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены:

- 14.Справка о принадлежности доменного имени jeuderm.ru
15. Информация сервиса «WHOIS IS» в отношении сайта jeuderm.ru
16. Справка о принадлежности доменного имени jeuderm.com
17. Информация сервиса «WHOIS IS» в отношении сайта jeuderm.com
18. Информация сервиса «WHOIS IS» в отношении сайта jeuderm.co.kr
19. Скриншот сайта jeuderm.co.kr.

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

С учетом даты (18.02.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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), а также Парижскую конвенцию.

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.

Согласно пункту 1 статьи 6-septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действия.

Согласно пункту 2 статьи 6-septies Парижской конвенции владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных выше, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Признавая заинтересованность лица в подаче данного возражения, коллегия руководствовалась следующими нормами.

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. Данная норма не конкретизирует понятие “заинтересованное лицо” и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 №300-ЭС21-11315 по делу №СИП-932/2019). Согласно возражению, регистрация оспариваемого товарного знака произведена на имя агента лица, подавшего возражение. Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает на активное использование обозначения «JeuDerm» при маркировке косметической продукции, в связи с чем оно стало ассоциироваться именно с данным лицом и регистрация оспариваемого знака на имя правообладателя вводит потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары. Изложенное позволяет признать

компанию «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ» заинтересованной в подаче возражения по приведенным основаниям.

Оспариваемый товарный знак «**JeuDerm**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буквы «J» и «D» - заглавные. Правовая охрана знаку предоставлена в сером цветовом сочетании в отношении товаров 03 класса МКТУ «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; глянец-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; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; 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; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; 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; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шкурка стеклянная; штампы косметические, заполненные; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]».

В качестве одного из оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку явился довод о том, что его регистрация была произведена в нарушение требований пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса и статьи 6-septies Парижской конвенции.

Исходя из требований действующего законодательства лицо, подавшее возражение, должно являться обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности. При этом, должен быть подтвержден факт наличия агентских отношений между ним и лицом, зарегистрировавшим на себя оспариваемый знак обслуживания, на дату приоритета этого знака, а также тождество или сходство до степени смешения между товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным на агента, и товарным знаком (знаком обслуживания) лица, подающего возражение.

Согласно свидетельству о регистрации предприятия (1) учредителем лица, подавшего возражение, является Татьяна Джон (Tatyana Jeon). На имя данного лица (Татьяна Джон) были зарегистрированы знаки «JeuDerm» в Республике Корея (дата приоритета – 02.03.2021, регистрация №401906500000), Европейском Союзе (дата приоритета – 13.06.2022, свидетельство №018715655). Правовая охрана данным знакам предоставлена в отношении, в том числе, товаров 03 класса МКТУ. Кроме того, на имя данного лица также поданы заявки на регистрацию товарного знака «JeuDerm» в Индии (№5846958, дата приоритета – 14.03.2023), Великобритании (№UK00003887091, дата приоритета 09.03.2023), США (№018715655, дата приоритета от 13.06.2022), Республике Казахстан (№113025, дата приоритета – 09.12.2022) (2). Предоставление правовой охраны упомянутым заявкам также испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Знаки, зарегистрированные на Татьяну Джон, аффилированную с лицом, подавшим возражение, включают в свой состав словесный элемент «JeuDerm», воспроизведенный в оспариваемом товарном знаке, что свидетельствует об их сходстве.

В материалах дела содержатся документы (транспортные накладные от 27.11.2020, 14.02.2021, инвойс от 30.11.2021), свидетельствующие о поставках косметической продукции от лица, подавшего возражение, к правообладателю. Указанные документы содержат средство маркировки продукции - «JeuDerm». В деле присутствуют и платежные документы (от 26.08.2021, 29.09.2021, 13.08.2021,

13.10.2020, 17.09.2020, 13.12.2020), подтверждающие оплату товаров компании «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ» обществом «ВИРТА ЦЕНТР».

Коллегия учла также информацию, размещенную на сайте правообладателя в исследуемый период времени (до 18.02.2022) о том, что данное лицо является официальным и эксклюзивным дистрибьютором в России дерматологической косметики, в том числе, марки «JeuDerm». Также с возражением представлен сертификат соответствия (4), выданный после даты приоритета оспариваемого знака, но полученный на имя правообладателя, при этом, в качестве производителя косметических средств указано именно лицо, подавшее возражение.

С учетом изложенного, следует констатировать наличие правоотношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем, направленных на поставку в адрес последнего косметической продукции под исследуемым обозначением, причем поставка товаров происходила в период до даты приоритета оспариваемого знака, в связи с чем коллегия усматривает, что ООО «ВИРТА ЦЕНТР» являлось агентом лица, подавшего возражение, применительно к положениям статьи 6-septies Парижской конвенции.

Правообладатель не оспаривает факт приобретения товаров у компании «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ», однако, данное лицо указывает, что соответствующие товары были произведены по его заказу, в рамках чего данное лицо ссылается на договор (12). Вместе с тем, подробный анализ упомянутого договора (12) не позволил установить в нем указание на товарный знак «JeuDerm», под которым бы производились товары для правообладателя, в связи с чем договор (12) не может быть положен в основу соответствующих доводов данного лица.

Правообладатель отмечает, что в предмет договора (12) входит косметическая продукция и, в том числе, новые продукты, которые не были разработаны на момент подписания данного договора, а также ссылается на положения пункта 7 договора (12), согласно которому правообладателем товарного знака, авторских прав и других прав собственности, используемых и содержащихся в продукте, является правообладатель. Вместе с тем, коллегия приняла во внимание также и договор №1/1 от 10.10.2021 (3), представленный лицом, подавшим возражение, на

сертификацию продукции компании «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ» и ее распространение правообладателем. Таким образом, в рассматриваемом случае между сторонами спора были заключены договоры различной правовой природы. Представленные транспортные накладные, инвойсы, платежные документы невозможно соотнести ни с одним из них. При этом, непосредственная разработка оспариваемого товарного знака и поставки товаров по заказу правообладателя под данным знаком не доказаны материалами возражения. Следовательно, коллегия не имеет в материалах дела опровержений агентских правоотношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем. Что касается представленных с отзывом скриншотов переписки в мессенджере Whatsapp (13), которые, по мнению правообладателя, свидетельствуют о разработке оспариваемого знака с учетом волеизъявления и пожеланий правообладателя, то данные скриншоты невозможно соотнести со сторонами спора.

В отзыве правообладатель ссылается на факт регистрации знаков «JeuDerm» в Республике Корея, Европейском Союзе на имя Татьяны Джон, которая не является лицом, подавшим возражение. Однако, как указывалось выше, данное лицо, является учредителем и единственным участником компании «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ» и, следовательно, данные лица являются аффилированными, действуют друг с другом согласованно, взаимосвязано в рамках достижения одних и тех же целей. С учетом изложенного, коллегия усматривает, что приведенные в возражении знаки исходят из единого источника происхождения, к которому относится и лицо, подавшее возражение.

Правообладатель указывает на предоставление Татьяной Джон письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (11). Однако, данное письмо не содержит номера заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, обозначение, упомянутое в письме-согласии не совпадает с оспариваемым товарным знаком. Кроме того, письмо-согласие (11) не содержит требований о его бессрочности, безотзывности. При этом, Татьяна Джон заявляет об отзыве данного письма-согласия. В связи со всем вышеизложенным документ (11) не может быть учтен коллегией в качестве

подтверждения согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака. Более того, коллегия приняла во внимание довод, изложенный лицом, подавшим возражение, о том, что предоставление письма-согласия подтверждает отсутствие разработки оспариваемого знака правообладателем и факт его осведомленности об использовании обозначения “JeuDerm” лицом, подавшим возражение.

Регистрация доменного имени (14-15) на представителя компании ООО «Вирта Центр» в период до даты приоритета товарных знаков, зарегистрированных в Республике Корея и Европейском Союзе, а также до даты регистрации домена в Корее (16-17) никак не порочит выводов о наличии правоотношений между правообладателем и лицом, подавшим возражение, рассматриваемых коллегией в качестве агентских.

В возражении указано также на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Так, в частности, указывается, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 03 класса МКТУ.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №937281 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров или места происхождения товаров.

Согласно судебной практике, 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 (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, и оспариваемыми товарами 03 класса МКТУ, которые производятся под соответствующим обозначением.

Анализ документов, представленных в обоснование соответствующего довода лица, подавшего возражение, показал следующее.

Преимущественное большинство скриншотов в сети Интернет, представленных в возражении, не датированы или выходят за дату приоритета

оспариваемого знака и, следовательно, не могут подтверждать доводы компании «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ».

Часть скриншотов относится к исследуемому периоду (Инстаграм, ролик в YouTube), однако, в них не упоминается непосредственно лицо, подавшее возражение, а указывается лишь на то, что бренд является корейским. В любом случае двух публикаций в сети Интернет недостаточно для вывода об известности среднему российскому потребителю компании «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ» и производимых ею товаров.

Наличие у лица, подавшего возражение, знаков и заявок на территории других стран, наличие договоров о поставках товаров под обозначением «JeuDerm» в третьи страны (7-8), сертификаты на продукцию в иных странах (9), дизайн-макеты тары и упаковки продукции (10), данные об участии в международных выставках (5) не свидетельствуют об осуществлении компанией «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ» фактической деятельности на территории Российской Федерации.

Что касается документов о поставках товаров в адрес правообладателя, то они не отражают высокие объемы и широкую географию их распространения.

Резюмируя всю вышеизложенную информацию, следует констатировать, что материалов возражения недостаточно для вывода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары. Так, лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих интенсивное использование обозначения «JeuDerm» на территории Российской Федерации. В рамках рассмотрения настоящего возражения коллегия отмечает, что с возражением не представлено материалов, отражающих высокие объемы поставок и затраты на рекламу товаров лица, подавшего возражение, об экспонировании данных товаров на выставках в Российской Федерации. В том числе, возражение не содержит независимых источников информации (например, маркетинговых исследований или данных социологического опроса), которые однозначно бы свидетельствовали об осведомленности средним российским потребителем о лице, подавшем возражение, как лице, производящем товары, идентичные или однородные оспариваемым

товарам 03 класса МКТУ, в связи с чем существовала бы принципиальная возможность восприятия оспариваемых товаров как относящихся к компании «ВИРТА-МЕД КОРЕЯ».

Таким образом, коллегия приходит к выводу о недоказанности материалами возражения довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно лица, подавшего возражение.

Правообладатель квалифицирует регистрацию товарного знака на имя Татьяны Джон в Корее в качестве злоупотребления правом. Однако, соответствующее заявление стороны спора не может быть рассмотрено коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий.

Обобщая всю вышеизложенную информацию, следует констатировать, что регистрация оспариваемого знака произведена в нарушение требований статьи 6-terties Парижской конвенции в силу того. Несоответствие товарного знака пункту 3 статьи 1483 Кодекса является недоказанным.

На имя руководителя Роспатента 10.12.2024 поступило обращение, содержащее просьбу направить возражение на повторное рассмотрение. Следует отметить, что доводы обращения повторяют доводы отзыва, которые были проанализированы выше по тексту заключения, в связи с чем они не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.03.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №937281 недействительным полностью.