

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 20.05.2024 возражение, поданное Лытасовым Алексеем Юрьевичем, Ленинградская область, г. Сланцы (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №728912, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак MELANOTAN МЕЛАНОТАН с приоритетом от 04.02.2019 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.10.2019 за №728912 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ на имя ООО «ХУБИОФАРМ», 127006, Москва, пер. Воротниковский, 8, стр. 1, пом. II, ком. 3М (RU) (далее - правообладатель).

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №728912 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Лытасов А.Ю. задолго до подачи заявки правообладателем на регистрацию товарного знака «MELANOTAN МЕЛАНОТАН» по свидетельству №728912 (01.10.2019) использовал слова «MELANOTAN» и «МЕЛАНОТАН» в своих доменных именах. С 2014 года он стал владельцем следующих доменных имён: «melanotan2-msk.ru» - дата регистрации 06.04.2015г., срок регистрации до 06.04.2025г.; «melanotan24.ru» - дата регистрации 04.12.2014, срок регистрации до

04.12.2024 г.; «melanotanoff.ru» - дата регистрации 07.04.2014 г., срок регистрации до 07.04.2025 г.; «меланотан24.рф» - дата регистрации 04.12.2014, срок регистрации до 04.12.2024 г., что подтверждается Справками о принадлежности доменных имён (Приложение №1). На сайтах с вышеуказанными доменными именами осуществлялось продвижение и активная реклама продукции под названием «Меланотан 2», «Melanotan II»;

- «Меланотан II» является синтетическим аналогом пептидного гормона α-меланоцитостимулирующего гормона, стимулирующего меланогенез и повышающего половое возбуждение (из источника - Википедия). Для понимания и подтверждения информации из источника Википедия предоставляется ссылка на страницы с сайта известного в России производителя пептидов <https://russianpeptide.com/melanotan-2-10-ml-10-mg/>;

- товарный знак «MELANOTAN МЕЛАНОТАН» не обладает никакой различительной способностью, если его сравнить с «Меланотан 2», «Melanotan II». Таким образом, правообладатель товарного знака «MELANOTAN МЕЛАНОТАН» вводит потребителя в заблуждение не только относительно изготовителей (продавцов) разных товаров: продукта под названиями «Меланотан 2», «Melanotan II» и косметических средств для загара под названием «MELANOTAN МЕЛАНОТАН», но и относительно товаров, на которых используется товарный знак «MELANOTAN МЕЛАНОТАН», поскольку «Меланотан» - это гормон не только стимулирующий меланогенез, но и повышающий половое возбуждение. Название «MELANOTAN/ МЕЛАНОТАН» на упаковках товаров, распространяемых правообладателем спорного товарного знака, у потребителя вызывает ассоциации с уже известной продукцией под названиями «Меланотан 2», «Melanotan II», распространяемой с 2014 года на территории России;

- в подтверждение распространения и продвижения на территории Российской Федерации продуктов «Меланотан II» предоставляются копии страниц маркет-плейсов, интернет-магазинов, сайтов отзывов и пр. (Приложения 2, 3, 4, 5, 6);

- кроме того, существует схожее с «Меланотан» вещество – гормон сна «Мелатонин». «Мелатонин» — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного

ритма всех живых организмов. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность в организме животных. Антиоксидантное действие мелатонина выявлено и у растений. Так как мелатонин вырабатывается в основном в ночной период суток во время сна, он получил название «гормона сна». Таким образом, у потребителя могут также возникнуть ошибочные ассоциации, так как, приобретая продукцию под товарным знаком «MELANOTAN/МЕЛАНОТАН», потребитель может ошибочно посчитать, что в ней содержится мелатонин или вещество, влияющее на его выработку организмом человека;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с обозначением «Меланотан 2», используемым лицом, подавшим возражение, для рекламы и продвижения косметических товаров и средств медицинского назначения. Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным (либо одним из нескольких) производителем (производителями) необходимо не только наличие доказательств, подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самим товаром и его производителем. (Решение Суда по интеллектуальным правам от 22.08.2023 по делу № СИП-45 7/2023). Аналогичный правовой подход выражен президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлениях от 10.04.2015 по делу № СИП-771/2014 и от 08.02.2021 по делу №СИП-138/2020. Следует обратить внимание на давность использования обозначений «Меланотан 2», «Melanotan II» в названиях определённой продукции, рекламируемой на сайтах лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации с 2014 - 2015 гг. Вышеуказанная продукция реализуется на большом количестве онлайн-платформ, включая самые популярные маркет-плейсы, такие как Ozon.ru, Яндекс Маркет, Wildberries.ru и т.д., интернет-магазины спортивного питания, аптеки и т.п.:

1) <https://www.ozon.ru/product/aktivator-zagara-ecliq-magicmelanotan-v-solvarii-i-na-solntsemelanotan-2-sprey-5-ml-20-mg-1-flakon->

1245627705/?asb=YDRL8g%252BVN3BwaCJxhWJq6utlzkrlKqOM0PqGVA^77n'4%25
3D&asb2= vuOoth2fvBS7hZkTiEv- TmJitkva
W6iw3FID9vwU94Kzs7ioCWev4rbYJvBnLrJ&avtc=1&avte=2&avts=1715752461&kev

2) <https://www.wildberries.ru/calalog/178410681/detail.aspx>

3) <https://muscul-shop.ru/peptidy/dlya-zagara>

4) <https://irecommend.ru/content/peptid-melanotan-2-ampuly-dlya-razvedeniya>

5) <https://market.yandex.ru/product—sprei-dlia-zagara-melatan-2-mel-2-spray-20mg-10ml/1874831173?sku=102049139752&uniqueId=65243945&dowaremd5=tYW25BOKDWivviGhvJ9kshw>

6) <https://zebra-altufyevo.ru/info/interesnoe/melanotan-2;>

- российские потребители показывают большой интерес к товарам под названием «Меланотан 2», «Melanotan II», что подтверждается результатами поисковых выдач самых распространенных в России поисковых систем в сети Интернет:

- Google - примерно 1 550 000 ссылок;
- Yandex - примерно 5 000 ссылок. В глобальной сети «Интернет» на различных порталах, а также в самых популярных социальных сетях в России опубликовано большое количество записей, комментариев, отзывов об этой продукции, см., например, 1) https://vk.com/topic-93993177_494012504, 2) https://otzovik.com/reviews/peptid_dlya_zagara_hygiene_biopharm_melanotan_2/, 3) <https://melanotan24.pf/comment>. Таким образом, обозначения «Меланотан 2», «Melanotan II» хорошо известны российскому потребителю примерно с 2014 года, что свидетельствует о высокой узнаваемости товаров с такими названиями. У российского потребителя сложилась определенная ассоциативная связь названий «Меланотан 2», «Melanotan II» с препаратами, в основном используемыми спортсменами;

- в качестве подтверждения ввоза на территорию России товаров под названиями «Меланотан 2», «Melanotan II» с 2014-2015 гг. лицо, подавшее возражение, просит принять во внимание копии страниц с сайтов различных интернет-магазинов, сайтов-отзовиков, из содержания которых видно, что

российские покупатели приобретали эти товары на территории Российской Федерации, так как сам Лытасов А.Ю. не является импортёром этих товаров;

- регистрация товарного знака не означает безусловного приоритета в защите перед владельцем прав на доменное имя при условии, что регистрация домена не имела заведомо недобросовестной цели воспрепятствовать реализации исключительных прав на товарный знак. В данном случае Лытасов А.Ю. стал владельцем своих доменов (указанных выше) задолго до регистрации правообладателем спорного товарного знака. Таким образом, не мог иметь заведомо недобросовестной цели, в то время, как правообладатель, подавая заявку на регистрацию спорного товарного знака имел заведомо недобросовестную цель - использовать в своих коммерческих целях уже широко известные потребителю названия «Меланотан 2», «Melanotan II», поэтому действия ООО «Хубиофарм» по регистрации спорного товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции. В настоящее время готовится исковое заявление о признании действий ООО «Хубиофарм» актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №728912.

Приложения:

1. Справки о принадлежности доменных имён - на 4 л. в 1 экз.
2. Копии страниц маркет-плейсов - на 10 л. в 1 экз.
3. Копии поисковых страниц Google, Yandex - на 8 л. в 1 экз.
4. Копия страницы wordstat.yandex.ru - на 1 л. в 1 экз.
5. Копии страниц вебсайтов - на 10 л. в 1 экз.
6. Копии страниц сайтов-отзовиков - на 10 л. в 1 экз.
7. Копии страниц сайта производителя пептидов в России - на 7 л. в 1 экз.
8. Копия Искового заявления - на 11 л. в 1 экз.
9. Копия Определения суда об отложении рассмотрения дела - на 1 л. в 1 экз.
10. Копия страницы с сайта Мой арбитр и копия Решения АС по делу № А40-116365/27-833 - на 7л. в 1 экз.

11. Квитанция об оплате госпошлины - на 1 л. в 1 экз.
12. Доверенность на представителей - на 4 л. в 1 экз.
13. Копия паспорта на имя Лытасова А.Ю. - на 3 л. в 1 экз.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с мотивами возражения в представленном отзыве, мотивированном следующими доводами:

- доменное имя не может наделять их владельца исключительным правом на соответствующее обозначение, что отмечено в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28 апреля 2017 г. по делу N А60-1837/2016. По закону домен не относится к объектам интеллектуальных прав. Исчерпывающий список охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации прописан в статье 1225 ГК РФ. Соотношение прав на товарный знак и доменное имя является распространенным случаем в судебной практике, где суды принимают решение в пользу правообладателя товарного знака (Решение от 31 января 2023 г. по делу № А40-189745/2022; Решение от 3 марта 2023 г. по делу № А40-180941/2022);

- ООО «ХУБИОФАРМ» считает доводы относительно отсутствия различительной способности у товарного знака № 728912 несостоятельными. Заявлять об общедоступности и общеизвестности спорного обозначения не представляется возможным, так как в возражении не представлено доказательств того, что рядовой российский потребитель ассоциирует слово «Меланотан» с синтетическим гормоном для выработки меланина. Лицо, подавшее возражение, отмечая, что «рассматриваемое обозначение указывает на вид, свойство товаров и представляет собой наименование самого продукта, используется широким кругом производителей задолго до даты приоритета товарного знака» не приводит доказательства ни по одному пункту для установления отсутствия различительной способности заявленного обозначения;

- сам словесный элемент «Меланотан/Melanotan» является полностью фантазийным, придуманным словом, производным от слов «афамеланотид» (международное непатентованное название, зарегистрированное Всемирной

организацией здравоохранения), «альфа-меланоцитстимулирующий гормон» (общепринятое научное обозначение химического вещества) и слова английского алфавита «tan» (в переводе на русский язык «загар»). Этот пептид был открыт в университете штата Аризона в США в результате исследования субстанций, способных стимулировать выработку меланина в коже, и в научных кругах назывался именно как альфа-меланоцитстимулирующий гормон (альфа-меланотропин), как пример, научная статья, опубликованная PubMed Central USA в октябре 1980 года «Протокол Natl Acad Sci U.S. A. 1980 Октябрь 77 (10): 5754-5758» (ссылка на источник: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC350149/?page=1>), из которой следует, что «Melanotan» для обозначения искусственно синтезированного альфа-меланоцит-стимулирующего гормона не используется, что также подтверждается и другими научными источниками;

- обозначение «Меланотан» было впервые представлено в качестве товарного знака на территории США в 2002 году. На территории Российской Федерации ранее право на товарный знак «Меланотан» также принадлежало иностранному юридическому лицу - «Епитан Лимитед», почтовый адрес: Левел 13, 1 Коллинз Стрит, Мельбурн, Виктория 3000, Австралия (свидетельство о государственной регистрации товарного знака №312269, срок действия с 11 мая 2005 года по 11 мая 2015 года), а с 2019 года и по настоящее время принадлежит ООО «ХУБИОФАРМ»;

- по данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в настоящий момент товарный знак «Melanotan» является зарегистрированным брендом на территории 27 стран Европейского союза и Великобритании №№: UK00913945308, 013945308. Во многих странах «Меланотан» прошел регистрацию как бренд и там также проводились экспертизы в государственных учреждениях, у которых не возникло никаких сомнений в законности;

- ООО «ХУБИОФАРМ» обладает следующей информацией: «Непатентованные названия находятся в списке МНН (международные непатентованные названия), в котором отсутствуют названия лекарственного вещества «Меланотан», там это вещество зарегистрировано как «Афамеланотид», то

есть мы не сможем никогда зарегистрировать товарный знак Афамеланотид для лекарств, но в составе лекарственного средства обязательно указание Афамеланотида, что и является общеизвестным научным термином в медицинских кругах для этого вещества: <https://portal.eaeunion.orafeites/odata/re^>;

- термин «Мелатонин», имеющий определенное значение, и фантазийное слово «Меланотан» не будут перепутаны потребителем. Каких-то доказательств того, что данные слова могут быть приняты потребителями за одно, не представлено;

- согласно Постановлению Суда по интеллектуальным правам № С01-71/2021 от 26.03.2021 «оценка обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент». Свидетельства проведения оценки восприятия обозначения «МЕЛАНОТАН» рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых была подана на регистрацию заявка на товарный знак с датой приоритета 04.02.2019 г. не приведены, равно как и результаты данной оценки. Соответственно все последующие выводы и заключения об отсутствии различительной способности заявленного обозначения на дату подачи заявки имеют декларативный, неподтвержденный характер и являются субъективным мнением лица, подавшего возражение;

- ООО «ХУБИОФАРМ» просит принять во внимание отсутствие словесного элемента «Меланотан» в словарно-справочных источниках, этот словесный элемент не обладает семантическим значением, в связи с чем является фантазийным по отношению к товарам, для которых ему предоставлена правовая охрана (<https://dic.academic.m/searchall.pto>);

- лицо, подавшее возражение, не приводит доказательства ни по одному из критериев отсутствия различительной способности у оспариваемого обозначения;

- приведенные в возражении цитаты из Интернета не дают представления о количестве людей, которые могли с ними ознакомиться, объемах продукции, географии продаж, факта введения обозначения в гражданский оборот, интенсивности использования различными не связанными друг с другом производителями, отсутствия связи между различными производителями. Представленные в возражении сведения являются декларативными, так как основываются исключительно на источниках, прямо не свидетельствующих о введении товаров в гражданский оборот;

- ООО «ХУБИОФАРМ» считает, что заявитель пытается ввести коллегию в заблуждение, приводя количество запросов в поисковых системах (приложения 2 и 3) по обозначениям «Меланотан 2», «Melanotan II», поскольку «Меланотан 2», «Melanotan II» в Википедии указано не как обозначение, принадлежащее подателю возражения, а как обозначение, имеющее определенное значение;

- ООО «ХУБИОФАРМ» указывает также о неоднозначности информации, присутствующей в сети Интернет относительно слова «МЕЛАНОТАН», что было подтверждено и лицом, подавшим возражение;

- приведенные в возражении скриншоты товаров лица, подавшего возражение, на маркетплейсах датированы 20.05.2024, что позднее даты приоритета оспариваемого знака и не может быть принято в качестве аргумента, что также не подтверждает введение им продукции в гражданский оборот и о том, что потребители ассоциируют спорное обозначение с его товаром;

- приведенный скриншот из Вордстат (приложение 4) по слову Меланотан не подтверждает того, что запросы сделаны по товарам подателя возражения, а не по продукции правообладателя. Скриншот (приложение 5) датирован 20.05.2024, что позднее даты подачи заявки правообладателем и не может быть принято в качестве аргумента. Приложение 6 содержит единичный отзыв о том, что слово Меланотан используется в качестве средства для похудения, что еще раз подтверждает, что Меланотан может быть использован для разных сфер жизни и не имеет однозначного устойчивого способа применения. Приложение 7 датировано 20.05.2024, что позднее даты подачи заявки правообладателем и не может быть

принято в качестве аргумента. Представленные в материалах дела сведения являются декларативными, так как основываются исключительно на документах, прямо не свидетельствующих о введении товаров в гражданский оборот, ни об объемах продаж, не приведены сведения, подтверждающие длительное и интенсивное использование обозначения с даты приобретения доменов, не приведены сведения, которые бы позволили говорить о том, что товары под обозначением «Меланотан» ассоциируются с подателем возражения;

- ранее ООО «ХУБИОФАРМ» направило иск к Лытасову А.Ю. в целях защиты своего исключительного права на товарный знак №728912, так как считает, что использование сходного до степени смешения обозначения с товарным знаком «МЕЛАНОТАН» относительно производителя товаров нарушает его право на товарный знак в связи с тем, что ООО «ХУБИОФАРМ» в результате долгого, широкого и интенсивного использования добилось широкой известности своего товара под обозначением «МЕЛАНОТАН».

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

Приложения:

- снимки экрана с международными регистрациями «MELANOTAN» [14];
- снимки экрана с информацией из Единого реестра сертификатов и деклараций соответствия «Национальной системы аккредитации», сайт <https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration> [15];
- снимок экрана из словаря «Академик», сайт <https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=МЕЛАНОТАН> [16];
- снимки экрана с информацией о значении слова «Меланотан» [17].

В ответ на отзыв правообладателя лицом, подавшим возражение, были представлены пояснения, в которых указано на несогласие с доводами, изложенными в отзыве. В частности, относительно того, что обозначение «MELANOTAN» зарегистрировано в ряде стран Мадридского соглашения, а также до 2015 года была регистрация этого обозначения в России на имя австралийской

компании, в пояснениях указано, что все эти регистрации в настоящее время не действуют ни в одной стране, кроме России. Также указано, что «MELANOTAN» является международным непатентованным наименованием, которое используется для обозначения активного вещества Афаломеланотид, которое представляет собой синтетический аналог альфа-меланоцитстимулирующего гормона, который изначально разрабатывался как препарат для лечения для разных состояний от воздействия света. Относительно дат представленных скриншотов отмечено, что действительно скриншоты сделаны после даты приоритета спорного знака, однако, на страницах сайтов имеются более ранние даты отзывов. По мнению лица, подавшего возражение, недопустима регистрация в качестве товарного знака обозначения, одноименного с химическим препаратом, имеющим свойство определенным образом воздействовать на организм человека. Средство, производимое ООО «ХУБИОФАРМ», является средством для загара, вещество «MELANOTAN» это тоже своего рода средство для загара. Таким образом, согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, не обладающие различительной способностью или описывающие товары.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.02.2019) 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

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.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак MELANOTAN МЕЛАНОТАН по свидетельству №728912 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов и расположенное на двух строках.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ - средства для ухода за кожей косметические; средства для загара, включая средства для загара без помощи солнца (автозагара) и 05 класса МКТУ - медикаменты для человека; изделия гигиенические для медицинских целей.

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны указанному знаку испрашивается в отношении всех указанных товаров в связи с тем, что элемент «Меланотан/Melanotan» не обладает различительной способностью (пункт 1 статьи 1483 Кодекса), а также способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса).

В результате анализа оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям законодательства, указанным в возражении, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак является словесным и содержит в своем составе словесные элементы «Меланотан/Melanotan», выполненные буквами кириллицы и латиницы.

При этом следует отметить, что указанный товарный знак не подпадает под действие пункта 34 Правил, которым установлен перечень обозначений, не обладающих различительной способностью, поскольку обозначение MELANOTAN МЕЛАНОТАН не является отдельными буквами и сочетаниями букв, не обладающих словесным характером или не воспринимаемых как слово, не относится к общепринятым наименованиям, не содержит сведений, касающихся изготовителя товаров или характеризующих товар. Отсутствие смысловых значений этих словесных элементов в общедоступных словарных источниках не позволяет отнести его к обозначениям, характеризующим товары, т.е. указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Довод возражения о том, что «Меланотан/Melanotan» является действующим веществом средств для загара, т.е. относится к международным непатентованным наименованиям лекарственных средств, не имеет документального подтверждения в материалах возражения. Вместе с тем, следует отметить, что отсутствие обозначения «Меланотан/Melanotan» в списке международных непатентованных наименований лекарственных средств подтверждается официальными источниками информации, см., например, Справочник международных непатентованных наименований лекарственных средств <https://portal.eaeunion.org>).

В отношении отсутствия различительной способности оспариваемого товарного знака в результате длительного использования обозначений «Меланотан 2», «Melanotan II» разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый знак, коллегия отмечает следующее.

Материалы возражения не содержат документального подтверждения того факта, что указанные товары производились и распространялись на территории

Российской Федерации различными лицами в течение длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку представленные копии страниц маркет-плейсов, интернет-магазинов, сайтов-отзовиков и пр. (Приложения 2, 3, 4, 5, 6) в большинстве своем имеют более позднюю дату размещения на них информации, а также не содержат сведений о лицах, использующих обозначения «Меланотан 2», «Melanotan II», сведений об объемах реализации товаров, о рекламе этих товаров и широте охвата территории их распространения. Каких-либо фактических данных об использовании указанных обозначений до даты приоритета товарного знака возражение не содержит.

С учетом изложенного коллегия не находит оснований для признания товарного знака по свидетельству №728912 не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, на которые указано в возражении.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с обозначением «Меланотан 2», используемым лицом, подавшим возражение, для рекламы и продвижения косметических товаров и средств медицинского назначения.

Также в возражении указывается на длительность использования обозначений «Меланотан 2», «Melanotan II» в названиях определённой продукции, рекламируемой на сайтах лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации с 2014 - 2015 гг., что подтверждается сведениями с различных интернет-сайтов, включая самые популярные маркет-плейсы, такие как Ozon.ru, Яндекс Маркет, Wildberries.ru и т.д., интернет-магазины спортивного питания, сайты-отзовики и др.

Вместе с тем коллегия отмечает, что 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. Что касается ссылок возражения на указанные сайты сети Интернет (Приложения 2-6), то, как было указано выше, основная и большая часть приведенной на страницах этих сайтов информации размещена позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не принимается во внимание коллегией в качестве доказательства использования обозначения и, кроме того, указанные сайты не содержат фактических данных об использовании обозначения «МЕЛАНОТАН/MELANOTAN» лицом, подавшим возражение, в отношении конкретных товаров, для которых действует оспариваемый товарный знак. Те же сайты, на страницах которых имеются более ранние даты, не позволяют установить ни производителя товаров, ни объемы их реализации, ни территории распространения товаров, ни сам факт введения этих товаров в гражданский оборот, отсутствуют также сведения об осведомленности адресной группы потребителей товаров о лице, подавшем возражение, как о лице, продвигающем на территории Российской Федерации товары под обозначением «МЕЛАНОТАН/MELANOTAN» до даты приоритета товарного знака.

В отношении ссылок на поисковые системы Гугл, Яндекс, социальные сети и сервис Яндекс Вордстат следует отметить, что указанные материалы демонстрируют лишь некоторую статистику поисковых запросов за период позже даты приоритета оспариваемого товарного знака и не содержат информации о лице, подавшем возражение, ни в качестве производителя, ни в качестве продавца товаров.

Что касается утверждения лица, подавшего возражение, о длительности использования им обозначения, сходного с оспариваемым знаком, то этот довод также не доказан материалами возражения. Регистрация лицом, подавшим возражение, словесных элементов «MELANOTAN» и «МЕЛАНОТАН» в составе своих доменных имен также не доказывает факт длительного и широкого использования обозначений «Меланотан 2», «Melanotan II» до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение.

Довод возражения о том, что копии страниц с сайтов различных интернет-магазинов, сайтов-отзовиков, из содержания которых видно, что российские покупатели приобретали эти товары на территории Российской Федерации, подтверждает ввоз товаров под названиями «Меланотан 2», «Melanotan II», является неубедительным в отсутствие в материалах возражения грузовых таможенных деклараций о поставках товаров в Россию.

Таким образом, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя является недоказанным, так как в материалах возражения отсутствуют фактические данные об интенсивном и длительном использовании обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым знаком «МЕЛАНОТАН/MELANOTAN» до даты его приоритета, 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.

Довод возражения о том, что потребитель продукции под товарным знаком «MELANOTAN/МЕЛАНОТАН» может ошибочно посчитать, что в ней содержится мелатонин (гормон сна) или вещество, влияющее на его выработку организмом человека, является декларативным. Каких-либо доказательств подобного восприятия оспариваемого товарного знака возражение не содержит.

Следовательно, оснований для признания товарного знака по свидетельству №728912 не соответствующим требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, у коллегии не имеется.

Относительно заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании товарного знака по свидетельству №728912, как это предусмотрено пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, коллегия отмечает, что наличие заинтересованности указанного лица усматривается в связи с имеющимся спором между сторонами.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.05.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №728912.