

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
07 лютого 2022р. № 29-Н/2022

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

08 грудня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 10.09.2021 № Вн-153-Р/2021 у складі головуючого Красовського В.Г. та членів колегії Цибенко Л.А., Гостєвої А.І. за участю секретаря апеляційного засідання Радь Т.М., розглянула заперечення Таран Тетяни Іванівни проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 22.07.2021 про реєстрацію торговельної марки «Skinology» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2020 22627.

Представник апелянта – Владимірова Н.В.
Представник Укрпатенту – Фарабієва А.С.

Заперечення апелянта – Таран Тетяни Іванівни подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням Укрпатенту від 22.07.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «Skinology» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2020 22627, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення для послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП),

пов'язаних з введенням в цивільний оборот товарів 03, 05 класів МКТП та споріднених до них послуг 41, 44 класів МКТП, послуг 41 класу МКТП, які пов'язані з галуззю косметології, є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не може ввести в оману споживачів щодо дійсного надавача послуг та в обґрунтування своєї позиції наводить такі доводи.

Апелянт зазначає, що під позначенням «Skinology» компанія La Colline International випускає одну із продуктових лінійок косметики. Товари під назвою «Skinology» не є широко відомими на території України. На найбільших українських маркетплейсах makeup.com.ua та brocard.ua відсутні будь-які оцінки або відгуки споживачів, що свідчили б про використання цих продуктів споживачами.

Крім того, у матеріалах заявки № m 2020 22627 відсутні документи, які підтверджують використання компанією La Colline International позначення «Skinology» на території України.

Апелянт також зазначає, що компанія La Colline International в Україні має правову охорону торговельної марки «La Colline», що зареєстрована відносно товарів 03 класу МКТП. Відповідно до відомостей вебсайту <https://ch.lacolline-skincare.com/en/> компанія спеціалізується на наданні наступних косметологічних послуг: Gentle Hydratation, Oxygenating and revitalizing, Au masculine, Lift&Light, Anti-Aging signature treatment. В Україні вищезазначені послуги компанією La Colline International не надавалися та не надаються, компанія не зареєструвала в Україні жодне із своїх позначень в 41 та 44 класах МКТП або у будь-яких споріднених класах.

Апелянт зазначає, що він є відомим виробником медичної техніки, має 20-річний досвід в області косметології, керує компанією Starliiy Group, яка надає обладнання для косметологічних салонів, клінік, а також є єдиним офіційним дистриб'ютором косметичного бренду Medik8, що визнаний багатьма експертами та споживачами в світі.

З огляду на зазначене, апелянт вважає, що ведення ним діяльності з надання послуг по індивідуальному підбору косметичних засобів на основі аналізу шкіри клієнта не може ввести споживачів в оману щодо особи надавача послуг, оскільки українському ринку невідомі косметологічні послуги під позначенням «Skinology» компанії La Colline International.

В обґрунтування своїх доводів апелянтом надані такі документи:

скрін-шот веб-сторінки <https://ch.lacolline-skincare.com/en/feacial-treatments>;

скрін-шоти веб-сторінок brocard.ua/ru/product/nabor-la-colline-high-perfomance-intensive-treatments-024131, makeup.com.ua/product/24041 з інформацією щодо продажу продукції під позначенням «Skinology» компанії La Colline International;

фото упакування товару під позначенням «Skinology» компанії La Colline International;

звіт про соціологічне опитування щодо відомості серед українських споживачів брендів «La Colline» та «Skinology», проведений на платформі Instagram з 03.10.2021 по 05.10.2021.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 22.07.2021 та зареєструвати позначення за заявкою № m 2020 22627 відносно всіх заявлених товарів 09 та послуг 35, 41, 44 класів МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про відповідність позначення за заявкою № m 2020 22627 умовам надання правової охорони відносно частини товарів і послуг, зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5 та пунктів 1-5 статті 6 Закону, з урахуванням пунктів 4.3-4.3.1.3, 4.3.1.4, 4.3.1.7 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

24.03.2021 компанією La Colline International подано мотивоване заперечення від 23.03.2021 проти вищезазначеної заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

31.05.2021 Вих. № 68956/ЗМ/21 заявнику було надіслано повідомлення про можливу відмову в реєстрації заявленого позначення та 19.07.2021 одержано мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації торговельної марки.

За результатами проведення експертизи, з урахуванням мотивованого заперечення від 23.03.2021, мотивованої відповіді заявника від 19.07.2021, експертом зроблено висновок про те, що заявлене за заявкою № m 2020 22627 позначення для всіх послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням в цивільний оборот товарів 03, 05 класів МКТП та споріднених до них послуг 41, 44 класів МКТП, послуг 41 класу МКТП, які пов'язані з галуззю косметології, а саме «освітні послуги; викладання; влаштування і проведення з'їздів; влаштування і проведення конференцій; влаштування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштування і проведення практичних занять (навчання); влаштування і проведення семінарів; влаштування і проведення симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; екзаменування у навчанні; забезпечування інформацією у сфері освіти; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; заочні курси; кінопокази; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання

індивідуальне; організування виставок на освітні потреби; послуги інструкторів (навчання); послуги клубів (освітні); практичне навчання (демонстрування); професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; створювання радіо- і телевізійних програм; телевізійні передачі розважальні» та послуг 44 класу МКТП, що входять до узагальнюючих понять «послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги оздоровчих закладів; послуги салонів краси; послуги центрів здоров'я» є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

Під знаком «SKINOLOGY» швейцарська компанія La Colline International виробляє безпечні, ефективні та вишукані засоби проти старіння для чоловіків та жінок, реалізує вказані товари, а також пропонує косметологічні програми по догляду за зовнішністю. На підтвердження зазначеного разом з мотивованим заперечення до експертизи були надані наступні документи:

зображення продукції, що реалізується під торговою маркою SKINOLOGY та в межах косметологічних програм;

каталог відповідної продукції;

сертифікати відповідності продукції та сертифікати походження;

ексклюзивний дистриб'юторський контракт та додатки до нього, укладений із найвідомішою дистриб'юторською компанією Гексагон;

численні інвойси, що підтверджують поставки в Україну;

інформація із найвідоміших площадок для косметичної продукції та послуг з косметології – www.brocard.ua, www.makeup.ua, www.cosmohit.ua та інших.

Компанія була заснована в 1997 році. La Colline фокусувалася не лише на продажі косметичних продуктів під певними торговельними марками, але й на наданні косметологічних послуг та споріднених із ними лікарських послуг. Враховуючи походження компанії Цюрихський університет, найбільший університет Швейцарії, став обраним партнером для створення дослідницької групи La Colline в Університеті Цюріха.

З 2014 року торговельна марка «SKINOLOGY» добре відома в Україні щодо косметичної продукції, широко застосовується при продажі такої продукції та при наданні послуг 44 класу МКТП і має чіткі асоціації із високою якістю та репутацією компанії.

Щодо послуг 41 класу МКТП, до цього класу відносяться послуги з навчання. Відтак, при наданні правової охорони знаку «SKINOLOGY» в 41 класі МКТП, може виходити в ефір розважальна програма, в якій будуть висвітлюватися питання косметичних послуг із використанням продукції «SKINOLOGY».

Компанія надає послуги з використанням торговельної марки, з якою заявлене позначення є тотожним.

Використання заявленого позначення при наданні вищезазначених послуг може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з згаданим надавачем послуг, що насправді не відповідає дійсності.

За результатами кваліфікаційної експертизи, експертом підготовлено висновок про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони відносно частини заявлених товарів і послуг.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент) встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 20 і 21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала вступне слово сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-35439/2021 від 03.09.2021), копіях матеріалів заявки № т 2020 22627, додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-39575/2021 від 05.10.2021, № Вх-41728/2021 від 19.10.2021) та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення **Skinology** виконане стандартним шрифтом літерами латинської абетки, перша літера заголовна, інші – рядкові. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 09 та послуг 35, 41, 44 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Skinology» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

Позначення, що може ввести в оману споживача – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Позначення може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно, зокрема, породжує у свідомості споживача невідповідну дійсності уяву про виробника, якість, властивості, місце походження товару.

З метою оцінки обставин використання заявленого позначення на відповідному ринку товарів і послуг необхідно проаналізувати відомості про заявника, що містяться в матеріалах справи, заявлене позначення, перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, а також відомості про осіб, які використовують позначення на відповідному ринку товарів та/або послуг.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала доступні джерела інформації в мережі Інтернет, матеріали заявки № m 2020 22627, заперечення проти реєстрації заявленого позначення, яке подане швейцарською компанією La Colline International, та встановила наступне.

Відомості про осіб, які на території України використовують позначення «Skinology» для послуг 35, 41, 44 класів МКТП, в мережі Інтернет відсутні.

Поряд з цим, компанія La Colline International є виробником товарів 03 класу МКТП, а саме: косметичного засобу для обличчя «SKIN OLOGY Cellular Facial Anti-aging Programme», який пропонується до продажу під торговельною маркою «La Colline». На упаковці зазначеного косметичного засобу міститься назва продукту: «SKIN • OLOGY», яка на відміну від зображення торговельної марки «La Colline», не займає домінуючого положення.

Зазначений косметичний засіб пропонувався до продажу в українських інтернет-магазинах за адресою: <https://makeup.com.ua/>, <https://www.brocard.ua/>, <https://cosmohit.ua/>. Наразі у жодному з цих інтернет-магазинів косметичного засобу «La Colline SKIN • OLOGY Cellular Facial Anti-aging Programme» немає в наявності.

Продукт «SKIN • OLOGY Cellular Facial Anti-aging Programme» під торговельною маркою «La Colline» належить до лінійки косметичних засобів

преміум класу та має високу вартість, що свідчить про вузьке коло споживачів цієї косметики.

Відповідно до наданих компанією La Colline International копій інвойсів про постачання на територію України продукції під торговельною маркою «La Colline», які додані до заперечення проти реєстрації торговельної марки за заявкою № т 2020 22627, продукт «SKIN • OLOGY Cellular Facial Anti-aging Programme» постачався в Україну в невеликій кількості: 2014 рік – 8 шт., 2015 рік – 5 шт., 2016 рік – 15 шт., 2017 рік – 10 шт., 2019 – 10 шт., 2020 – 10 шт. Це свідчить про незначне використання позначення «SKIN • OLOGY» для товарів 03 класу МКТП.

За результатами дослідження відомостей мережі Інтернет та матеріалів заявки № т 2020 22627 колегія Апеляційної палати не виявила достатніх доказів, які доводять, що позначення «SKIN • OLOGY» є відомим серед українських споживачів та асоціюється з косметологічною продукцією швейцарської компанії La Colline International.

Колегією Апеляційної палати також не виявлено доказів використання компанією La Colline International позначення «SKIN • OLOGY» при наданні послуг 35, 41, 44 класів МКТП.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що використання апелянтом позначення «Skinology» для заявлених послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням в цивільний оборот товарів 03, 05 класів МКТП та споріднених до них послуг 41, 44 класів МКТП, послуг 41 класу МКТП, які пов'язані з галуззю косметології, а саме: «освітні послуги; викладання; влаштування і проведення з'їздів; влаштування і проведення конференцій; влаштування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштування і проведення практичних занять (навчання); влаштування і проведення семінарів; влаштування і проведення симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; екзаменування у навчанні; забезпечування інформацією у сфері освіти; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; заочні курси; кінопокази; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання індивідуальне; організування виставок на освітні потреби; послуги інструкторів (навчання); послуги клубів (освітні); практичне навчання (демонстрування); професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; створювання радіо- і телевізійних програм; телевізійні передачі розважальні» та послуг 44 класу МКТП, що входять до узагальнюючих понять «послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги оздоровчих закладів; послуги салонів краси; послуги центрів здоров'я» не породжуватиме у споживачів помилкової думки

про особу (компанію La Colline International), яка надає такі послуги. Отже, небезпека введення в оману споживача щодо особи, яка надає послуги під заявленим позначенням, відсутня.

Враховуючи викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що позначення «Skinology» за заявкою № m 2020 22627 відповідає умовам надання правової охорони щодо всіх заявлених товарів і послуг.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені фактичні обставини та відомості у наданих апелянтом документах, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення щодо реєстрації позначення «Skinology» за заявкою № m 2020 22627 відносно заявленого переліку товарів 09 та послуг 35, 41, 44 класів МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Таран Тетяни Іванівни задовольнити.
2. Рішення Укрпатенту від 22.07.2021 про реєстрацію торговельної марки «Skinology» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2020 22627 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «Skinology» за заявкою № m 2020 22627 відносно всього заявленого переліку товарів 09 та послуг 35, 41, 44 класів МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії

В. Г. Красовський

Члени колегії

Л. А. Цибенко

А. І. Гостева