

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.07.2019, поданное компанией Био Плюс Ко Лтд., Сеул, Корея (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 583088, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**SkinPlus-HYAL**» по заявке № 2015705781 с приоритетом от 04.03.2015 зарегистрирован 05.08.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 583088 в отношении услуг 35 и 44 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Джапан Эстетик», Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.07.2019 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований статей 6.septies и 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2

июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и изменена 2 октября 1979 г. (далее - Парижская конвенция), а также статьи 10 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее Кодекс).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «SKINPLUS-HYAL», зарегистрированного в Корее 01.11.2007 под номером № 4006936370000 в отношении товаров 10 класса МКТУ «хирургические имплантаты»;

- между лицом, подавшим возражение и ООО «Джапан Эстетик» был заключен «Эксклюзивный дистрибьюторский договор» от 06.02.2015 (третья сторона договора - Компания Биоплюс Коммерс Ко, Лтд). Согласно пункту 1 указанного договора, он был подписан для фиксирования и регламентирования регистрации, продажи и маркетинга филера типа гиалуроновой кислоты «SkinPlus-Hyal» производства лица, подавшего возражение, и его товарного знака на территории ряда стран, в числе которых Россия;

- согласно пункту 6.10 указанного договора, «в случае отмены, ООО «Джапан Эстетик» обязан прекратить использование патента и авторских прав на зарегистрированные промышленные образцы, а также использование товарного знака и других прав на интеллектуальную собственность». Указанный дистрибьюторский договор от 06.02.2015 был расторгнут лицом, подавшим возражение, 23.10.2018 в порядке, предусмотренном п. 2.2 договора в силу существенного нарушения условий договора со стороны ООО «Джапан Эстетик». В уведомлении о расторжении договора было отдельно подчеркнуто о том, что ООО «Джапан Эстетик» «запрещено вести какую-либо деловую деятельность в отношении продукта SkinPlus Hyal»;

- в связи с тем, что ООО «Джапан Эстетик» по договору, заключенному с лицом, подавшим возражение, получил право быть эксклюзивным дистрибьютором товаров «SkinPlus Hyal», представлял интересы лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации в части рекламы и продвижения товаров

«SkinPlus Hyal», очевидно, что между сторонами сложились агентские отношения применительно к положениям статьи 6.septies Парижской конвенции;

- согласие на регистрацию товарного знака «SkinPlus-Hyal» на имя ООО «Джапан Эстетик» на территории России лицом, подавшим возражение, не предоставлялось;

- после расторжения договора с ООО «Джапан Эстетик» лицо, подавшее возражение, заключило Эксклюзивное дистрибьюторское соглашение с ООО «Медекс» от 02.11.2018. При этом ООО «Джапан Эстетик» препятствует хозяйственной деятельности эксклюзивного представителя лица, подавшего возражение, так как подало исковое заявление в суд с требованием о прекращении нарушения права на товарный знак по свидетельству № 583088 с требованием прекратить использование обозначения «SKINPLUS-HYAL» и выплатить компенсацию (дело № А40-66285/2019);

- действия ООО «Джапан Эстетик» по регистрации товарного знака являются недобросовестными и противоречат статье 10 Кодекса, статье 10.bis Парижской конвенции.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- (1) –эксклюзивный дистрибьюторский договор;
- (2) -уведомление о расторжении договора от 23.10.2018;
- (3) –письмо от компании Био ПлюсКоммерс Ко.;
- (4) - аффидевит от лица, подавшего возражение;
- (5) –выписка из торгового реестра, подтверждающая сведения о статусе и адресе лица, подавшего возражение;
- (6) –претензия от ООО «Джапан Эстетик» в адрес ООО «Медекс»;
- (7) –информация о товарном знаке лица, подавшего возражение.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 583088 недействительным в отношении следующей части услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; изучение*

общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление процессами обработки заказов товаров» и части услуг 44 класса МКТУ «больницы; восковая депиляция; ваксинг; дизайн ландшафтный; диспансеры;

*центры здоровья; дома отдыха; дома с сестринским уходом; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; услуги в области ароматерапии; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; салоны красоты; советы по вопросам здоровья; услуги визажистов; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины».*

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее:

-лицо, подавшее возражение, неверно указывает фактические обстоятельства дела, а именно ООО «Джапан Эстетик», осуществило регистрацию в Российской Федерации товарного знака по свидетельству № 583088 «SkinPlus-HYAL» в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ, выполняя непосредственные обязательства по «Эксклюзивному дистрибьюторскому договору» от 06.02.2015 г. (далее - договор);

-в соответствии с положением пункта 2.1 договора, Покупатель (ООО «Джапан Эстетик») обязан в течение 2-х лет с даты подписания договора (то есть в срок до 07.02.2017) осуществить регистрацию товара корейского производителя. Данное условие было выполнено ООО «Джапан Эстетик», были проведены клинические исследования препарата;

- согласно положению пункта 5.1 договора изготовитель, а именно «Био Плюс», не имеет права продавать такой же продукт на территории Российской Федерации и иных республик постсоветского пространства, следовательно, лицо, подавшее возражение, не могло в силу указанного пункта регистрировать товарный знак в отношении услуг продаж на территории Российской Федерации;

- в договоре перечислен перечень оснований для расторжения договора, ни одно из которых не наступило;

- положением пункта 7.2 договора предусмотрена передача неурегулированных споров на разрешение в Международный арбитражный центр

Гонконга. ООО «Джапан Эстетик» не располагает сведениями об обращении лица, подавшего возражение, для разрешения спора в указанный арбитраж. Таким образом, лицо, подавшее возражение, обращением в Роспатент, нарушает установленную соглашением сторон процедуру рассмотрения спора;

- знак лица, подавшего возражение, зарегистрирован в Корее в отношении товаров 10 класса МКТУ, следовательно, пересечения товарных знаков ни по географии, ни по классам не происходит.

К отзыву приложены статьи в журнале «Эстетическая медицина» № 3, 2018 г; № 1, 2017 г. (8).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 583088.

На заседании коллегии 04.10.2019 лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные пояснения по вопросу установления соответствия между товарами 10 класса МКТУ «имплантаты хирургические», в отношении которых зарегистрирован товарный знак в Республике Корея лица, подавшего возражение, и товаров, явившихся предметом по эксклюзивному дистрибьюторскому договору, а именно «филер типа гиалуроновой кислоты», которые сводятся к следующему:

- инъекционный филер является разновидностью имплантатов и подлежит процедуре правового оформления в качестве изделия медицинского;

- на основании регистрационного удостоверения № РЗН 2016/4999 «филер SkinPlus-HYAL» имеет код медицинского изделия 122090, под которыми понимается «прочие медицинские изделия для пластической хирургии, дерматологии и косметологии»;

- товар, именуемый в договоре в качестве «филера типа гиалуроновой кислоты», относится к медицинским изделиям, следовательно, должен быть отнесен к товарам 10 класса МКТУ «Имплантаты хирургические из искусственных материалов».

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

С учетом даты (04.03.2015) подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству № 583088 правовая база для оценки его охраноспособности включает Парижскую конвенцию.

По возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку, основания для предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент.

Согласно статье 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 действие.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

В соответствии с пунктом 2 (5) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной 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.

В соответствии с пунктом 2 (6) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным

полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Согласно представленным сведениям из электронной базы данных ВОИС «Global brand database» (7) лицо, подавшее возражение, является владельцем словесного товарного знака «SKINPLUS-HYAL» по свидетельству Республики Корея № 4020060005880, зарегистрированного в 11.01.2007 в отношении товаров 10 класса МКТУ «хирургические имплантаты».

Лицом, подавшим возражение, представлено дистрибьюторское соглашение (1), заключенное 29.03.2011 между ним и правообладателем оспариваемого знака. Согласно условиям договора (1) лицо, подавшее возражение, является «Производителем», а правообладатель оспариваемого товарного знака - «Покупателем» в целях фиксирования и регламентирования регистрации, продажи и маркетинга филера типа гиалуроновой кислоты «SkinPlus-Hyal» производства «BioPlus Co. Ltd», его товарного знака и логотипа на территории Российской Федерации, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Беларуси, Армении, Азербайджана, Молдавии, Туркменистана, Украины, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. В соответствии с пунктом 2.6 соглашения ООО «Джапан Эстетик» имеет право быть Эксклюзивным дилером товаров на указанных в соглашении территориях.

При этом доказательством того, что владельцем товарного знака «SKINPLUS-HYAL» в Республике Корея и «Производителем» по эксклюзивному дистрибьюторскому договору является одно и то же лицо, послужил идентификационный номер компании BioPlus Co. Ltd – «1018194737», указанный в договоре, в материалах (7) о товарном знаке в Республике Корея и в выписке из торгового реестра (5).



Анализ всех положений договора (1) показал, что ни один его пункт не содержит прямого указания на то, что ООО «Джапан Эстетик» наделяется правом или обязанностью зарегистрировать обозначение «SKINPLUS-HYAL» в качестве товарного знака на свое имя, а не на имя компании производителя (BioPlus Co. Ltd).

Совокупность положений договора (1) свидетельствует о наделении ООО «Джапан Эстетик» функциями эксклюзивного дистрибьютора, на которого возложены обязанности по введению товара «филер типа гиалуроновой кислоты» в гражданский оборот (пункт 1), по юридическому оформлению товара на рынке (пункт 2.1), по рекламе товара (пункт 2.4), по участию в специализированных выставках, конгрессах с указанием в качестве производителя товара (пункт 2.4) – компании BioPlus Co. Ltd (пункт 1). Вместе с тем пункт 6.10 соглашения предусматривает обязанность ООО «Джапан Эстетик» прекратить использование товарного знака и других прав на интеллектуальную собственность в случае отмены (прекращения) договора между сторонами.

В материалы дела представлено уведомление от 23.10.2018 о расторжении договора (2), на основании которого BioPlus Co. Ltd уведомляет ООО «Джапан Эстетик» об одностороннем расторжении соглашения, в связи с нарушением ООО «Джапан Эстетик» обязательства в соответствии с пунктом 2.2 договора. В соответствии с пунктом 2.2 соглашения цена и количество покупки товара ООО «Джапан Эстетик» должны быть определены тремя сторонами при регистрации товара в Российской Федерации. Из положений уведомления следует, что заявленный в устной форме ежегодный объем заказа товаров на сумму около 3 миллионов рублей не был выполнен ООО «Джапан Эстетик», что послужило причиной расторжения договора.

Правообладатель в отзыве на возражение приводит довод о том, что указанное уведомление о расторжении договора, не содержит отсылок к тем пунктам договора, которые регламентируют расторжение соглашения, следовательно, договор расторгнут в нарушение его условий.

Следует констатировать, что разрешение споров из договорных отношений, в том числе оспаривание действий сторон по договору, не является предметом

административного рассмотрения в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и не относится к его компетенции. В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие оспаривание правообладателем уведомления о расторжении договора в претензионном или судебном порядке.

Исполнение указанного договора не оспаривалось правообладателем, напротив, с отзывом представлены документы, подтверждающие исполнение возложенных на него по этому договору обязанностей. В частности, согласно регистрационному удостоверению № РЗН 2016/4999, выданного федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 11.11.2016 на медицинское изделие «филлер интрадермальный СкинПлас-Хиал/SkinPlus-Hyal на основе гиалуроновой кислоты», по заявке ООО «Джапан Эстетик», с указанием в качестве производителя «BioPlus Co. Ltd» (приложение №3 к протоколу заседания коллегии от 04.10.2019 – «материалы коллегии»). Также правообладателем представлены опубликованные рекламные статьи в периодических изданиях, посвященные продвижению и покупке филера «SKINPLUS-HYAL» (материалы правообладателя). В качестве производителя в публикациях указан BioPlus Co. Ltd, а в качестве дистрибьютора ООО «Джапан Эстетик».

Указанные фактические обстоятельства подтверждают существование между ООО «Джапан Эстетик» и «BioPlus Co. Ltd» агентских отношений на дату приоритета оспариваемого товарного знака. При этом следует отметить, что согласие лица на использование его товарного знака в рамках агентских отношений, установленных дистрибьюторским соглашением, само по себе не является согласием этого лица на подачу заявки на регистрацию этого товарного знака на имя агента (дистрибьютора).

В отношении установления соответствия между товарным знаком, зарегистрированным в одной из стран-участниц Парижского соглашения, и предметом по эксклюзивному дистрибьюторскому соглашению, то есть между товарами «имплантат хирургический» и «филлер типа гиалуроновой кислоты» коллегия отмечает следующее.

Прежде всего, регистрационное удостоверение (материалы коллегии), свидетельствующее о правовом оформлении товара «филер типа гиалуроновой кислоты SKINPLUS-HYAL» на территории России, содержит код медицинского изделия – 122090. Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 6 июня 2012 г. N 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий», под указанным кодом понимается «материал для коррекции дефектов кожи, бактериального происхождения», с классификационными признаками «стерильное рассасывающееся вещество бактериального происхождения, предназначенное для введения в дерму/гиподерму кожи для увеличения объема; вещество служит заполняющей пространство объемной добавкой к внутриклеточному матриксу соединительной ткани». Кроме того, анализ представленных статей (8), посвященных испытаниям филера «SKINPLUS-HYAL», свидетельствует о том, что товар производится в трех вариантах выпуска, один из которых, а именно «Hard 1», служит инструментом для восстановления глубоких дефектов кожи и/или контура, применяемые в хирургии для восполнения объема (ринопластика, челюстная хирургия), то есть, по существу, использование филера имеет то же назначение, что и использование имплантата.

Таким образом, следует констатировать идентичные свойства и назначение товаров 10 класса МКТУ «имплантаты хирургические» и товаров 05 класса МКТУ «филеры типа гиалуроновой кислоты», а именно медицинское изделие, заполняющее пространство для создания объема.

Коллегией также учтено то обстоятельство, что на дату регистрации 01.11.2007 товарного знака «SKINPLUS-HYAL» в Республике Корея, действовала иная редакция МКТУ, которая не содержала наименования товара «филер типа гиалуроновой кислоты» ни в одном из классов.

На основании изложенного, коллегия руководствовалась статьей 2 Ниццкого соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 года (измененное 28 сентября 1979 г.), согласно которой факт отнесения любого наименования к определенным номерам классов

Классификации, не должен затрагивать прав, которые могут существовать на это наименование.

Таким образом очевидно, товарный знак лица, подавшего возражение, действует в отношении того же товара, в отношении которого заключен дистрибьюторский договор (1).

Оспариваемый товарный знак воспроизводит обозначение, зарегистрированное лицом, подавшим возражение, в республике Корея. Данный факт не оспаривается правообладателем.

Однако, правообладатель считает, что регистрация произведена на услуги, а не на товары, и поэтому сравниваемые средства индивидуализации не пересекаются на рынке. В отношении изложенного коллегия отмечает следующее.

Коллегия признала заинтересованность лица, подавшего возражение, в отношении прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству № 583088 для части услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов;*

*прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; управление внешне административное для компаний; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров», так как все эти услуги сопутствуют продаже, продвижению, рекламе, распространению на территории Российской Федерации товара «филер типа гиалуроновой кислоты».*

Применение «филера типа гиалуроновой кислоты» представляет собой процедуру внутривенной инъекции, используется как в косметологии, так и травматологии, офтальмологии, стоматологии представляет, в зависимости от цели введения филера.

Работы (услуги) по косметологии и дерматовенерологии отнесены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» к перечню работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность.

Согласно федеральному закону от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" под медицинской деятельностью понимается профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с

трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях.

Услуги 44 класса *«больницы; диспансеры; центры здоровья; дома отдыха; дома с сестринским уходом; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; помощь медицинская; салоны красоты; советы по вопросам здоровья; услуги визажистов; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; восковая депиляция; ваксинг; имплантация волос»* также относятся к медицинской деятельности, а *«услуги в области ароматерапии; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями»* тесно связаны с ними, имеют общий круг потребителей.

Услуги 44 класса МКТУ *«прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования»* являются сопутствующими медицинской деятельности и способствуют осуществлению остальных перечисленных выше услуг, в отношении которых установлена заинтересованность лица, подавшего возражение.

Заинтересованность лица, подавшего возражение в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении остальных услуг 35 класса МКТУ *«управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов»* не усматривается из материалов возражения.

В отношении части услуг 44 класса МКТУ *«дизайн ландшафтный; изготовление венков [искусство цветочное]»* заинтересованность в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, не усматривается.

Исходя из совокупности указанных обстоятельств, коллегия пришла к выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака, воспроизводящего товарный знак «SkinPlus-Hyal», действующий на территории государств-участников Парижской конвенции на дату его приоритета, была произведена на имя агента компании BioPlus Co. Ltd ООО «Джапан Эстетик» без ее надлежащего согласия, следовательно, произведена в нарушение положений статьи 6.septies данной

конвенции. Согласия лица, подавшего возражение, на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя ООО «Джапан Эстетик» в материалы дела не предоставлялось.

В отношении доводов возражения о том, что действия ООО «Джапан Эстетик» по регистрации товарного знака являются недобросовестными и противоречат статье 10 Кодекса, статье 10.bis Парижской конвенции, коллегия отмечает следующее.

Признание действий правообладателя по регистрации оспариваемого обозначения злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции отнесено к компетенции суда и/или федеральной антимонопольной службы.

На этом основании лицо, подавшее возражение, ссылается на решение арбитражного суда города Москвы по делу № А40-66285/19-134-487 от 30.06.2019, которое оставлено в силе постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2019.

Следует отметить, что указанные судебные акты вынесены в рамках рассмотрения дела о нарушении права на товарный знак по иску ООО «Джапан Эстетик» к ООО «Медекс» (лицо, с которым в настоящее время BioPlus Co. Ltd заключил дистрибьюторский договор). В указанных судебных актах оценивались наличие/отсутствие нарушения ответчиком права на товарный знак № 583088, зарегистрированный на имя ООО «Джапан Эстетик», и правомерность искового требования о взыскании компенсации. Согласно решению суда первой инстанции «истец знал или должен был знать, о том, что дистрибьюторский договор, заключенный между компанией BioPlus Co. Ltd и истцом прекращен, использование товарного знака компании по условиям договора является недопустимым; истец самостоятельно не производит товары, маркируемые товарным знаком «SkinPlus-Nyal», поскольку не имеет для этого необходимых производственных мощностей и договорных отношений. Таким образом, действия истца являются нарушением гражданско-правовых принципов разумности и добросовестности, влекущее незаконное обогащение за счет взыскания компенсации за использование товарного

знака. С учетом установленных обстоятельств, суд полагает, что действия общества свидетельствуют о злоупотреблении правом».

Таким образом, в указанных судебных актах, во-первых не признано злоупотребление правом ООО «Джапан Эстетик» при регистрации товарного знака по свидетельству № 583088, во-вторых выводы суда о злоупотреблении правом ООО «Джапан Эстетик» связаны с оценкой его действий по отношению к ООО «Медекс», которое не является стороной при рассмотрении настоящего возражения.

Таким образом, у коллегии нет никаких оснований для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №583088 является злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции, так как данные факты не были подтверждены материалами возражения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.07.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 583088 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая***



*лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров» и услуг 44 класса МКТУ «больницы; диспансеры; центры здоровья; дома отдыха; дома с сестринским уходом; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; салоны красоты; советы по вопросам здоровья; услуги визажистов; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; восковая депиляция; ваксинг; имплантация волос; услуги в области ароматерапии; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями».*