

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 25.08.2023, поданное компанией ONEAND CO., LTD, Республика Корея (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №861002, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «**Heimish**» по заявке №2020769235 с приоритетом от 04.12.2020 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.04.2022 за №861002 на имя Общества с ограниченной ответственностью «БРЕНД-ЮНИОН», Москва, Нахимовский пр-кт, 61, корп. 1, кв. 33 (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 05 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.08.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №861002, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса, статьи 10 Кодекса и статьи 10

bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения и дополнения сводятся к следующему:

- несоответствие товарного знака свидетельству №861002 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак «**Heimish**» – (1) сходен до степени смешения со знаком «**heimish**» по международной регистрации №1536017 – (2), принадлежащим лицу, подавшему возражение, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что обозначение «heimish» ассоциируется исключительно с его производителем - корейской компанией ONEAND CO., LTD;

- с 2016 года товары «средства для макияжа и уход за кожей», маркированные обозначением «heimish», появились на территории России. Основные крупные поставки товара в Россию начались в 2020 году. Продвижение продукции осуществлялось, в том числе, Индивидуальным предпринимателем Лысенко К.Л. – дистрибьютером корейской компании ONEAND CO., LTD;

- информация о корейской косметике «heimish» компании ONEAND CO., LTD до даты приоритета оспариваемой регистрации была широко представлена в сети Интернет, так в русскоязычном сегменте «YouTube» до даты приоритета оспариваемой регистрации было опубликовано около двадцати роликов о данной косметике;

- при запросе обозначения «Heimish» в сети Интернет (в любом поисковике) до даты (04.12.2020) приоритета оспариваемого товарного знака, абсолютно каждый ресурс содержал в себе указание на товары корейской компании ONEAND CO., LTD., при этом на каждой упаковке косметической продукции указана ссылка на официальный корейский сайт <http://www.eheimish.com/>, который адресуется к сайту <https://heimish.us/> при выборе английского языка, что свидетельствует об информированности потребителя о производителе товаров;

- лицо, подавшее возражение отмечает, что категория «косметические средства» относится к группе товаров широкого потребления, в отношении которых риск введения потребителей в заблуждение возрастает, в связи с чем степень однородности товаров должна оцениваться шире;

- в отношении иных товаров оспариваемой регистрации, которые не относятся к косметике и парфюмерии, то в виду широкой известности лица, подавшего возражение, данные товары будут восприниматься как расширенная линейка, производимых им товаров, в связи с чем регистрация товарного знака в отношении этих товаров также способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

- с учетом изложенного, по мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана товарного знака по свидетельству №861002 в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ, для которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован, предоставлена в нарушение требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что ООО «Бренд-Юнион», использует зарегистрированный товарный знак по свидетельству №861002 только для создания препятствий к использованию лицом, подавшим возражения тождественного обозначения «heimish». Так, в адрес ИП Лысенко К.Л., являющегося дистрибьютером корейской компании ONEAND CO., LTD, правообладателем оспариваемой регистрации была направлена претензия о незаконном использовании товарного знака «Heimish»;

- фактическое неиспользование правообладателем товарного знака по свидетельству №861002 после его регистрации с одновременным судебным преследованием третьих лиц является не только нарушением статьи 10 Кодекса, но и статьи 10-bis Парижской конвенции.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №861002 недействительным полностью.

1. Сведения о товарном знаке по свидетельству №861002;

2. Договор от 15.02.2020 на поставку продукции, заключенный между C&T GLOBAL Co. (Республика Корея) и ONEAND CO., LTD (Республика Корея);
3. Генеральный контракт № PTSCCT-002OT 09.01.2020 на поставку товаров, заключенный между C&T GLOBAL Co. (Республика Корея) и ООО «Промтехсервис»;
4. Договор поставки № ПТС/ЛК-2301 от 23.01.2020, заключенный между ООО «Промтехсервис» и ИП Лысенко К.Л.;
5. Универсально Передаточный Документ № БП-23452 от 13.07.2022
6. Отчет из информационно-аналитической системы «СПАРК» в отношении ООО «Бренд-Юнион» с финансовым отчетом и балансом;
7. Скриншот результатов анализа сайта <https://heimish.us>;
8. Выписка из ЕГРИП в отношении ИП Лысенко К.Л.;
9. Сведения об обращении ООО «Бренд-Юнион» о нарушении товарного знака по свидетельству №861002, направленного на маркетплейс Wildberries;
10. Скриншоты страниц поиска Google по запросу «heimish косметика»;
11. Официальное письмо компании ONEAND CO., LTD;
12. Скриншоты общего количества отзывов с сайтов kosmetista.ru, irecommend.ru, otzovik.com о товаре лица, подавшего возражение, с изображением продукции.

В адрес правообладателя оспариваемого товарного знака и в адрес его представителя, указанные в Госреестре, в порядке, установленном пунктом 18 Правил ППС, 11.10.2023 были направлены уведомления с предложением до даты проведения заседания коллегии, назначенного на 27.11.2023, предоставить отзыв по мотивам поступившего возражения.

Уведомление, направленное правообладателю, было возвращено с пометкой «истек срок хранения». Уведомление, направленное представителю правообладателя, было получено 23.11.2023 (в материалах дела имеется подтверждение получения данной корреспонденции – распечатка с сайта почта России «отслеживание почтовой корреспонденции»).

На заседание коллегии правообладатель не явился и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 20.02.2024, ограничило объем притязаний по настоящему возражению, а именно просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №861002 недействительным полностью, так как регистрация данного товарного знака произведена с нарушением пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

С учетом даты приоритета (04.12.2020) товарного знака по свидетельству №861002 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Как было указано выше, лицо, подавшее возражение, ограничило объем притязаний по настоящему возражению, а именно просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №861002 недействительным полностью, так как регистрация данного товарного знака произведена с нарушением пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса (что было отражено в протоколе заседания коллегии, состоявшемся 20.02.2024).

Таким образом, анализ оспариваемого товарного знака проводится на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оценив документы, представленные лицом, подавшим возражение, коллегия усматривает заинтересованность в подаче данного возражения по основаниям противоречия регистрации требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак «**Heimish**» по свидетельству №861002 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно доводам возражения в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ оспариваемый товарный знак (1) в сознании потребителя ассоциируется с конкретным лицом – корейской компанией ONEAND CO., LTD.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, способность введения в

заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих:

1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем;

2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

В договоре на поставку продукции [2], заключенному между лицом, подавшим возражение, (далее – Поставщик) и китайской компанией «Си энд Ти Глобал» Ко, Лтд. (далее – Получатель), которая распространяет продукцию, полученную от Поставщика за рубежом, отсутствует указание на наименование поставляемой продукции и ее маркировку, к договору не приложен бланк заказа, в котором согласно положениям договора (глава 3 условия поставки) должны быть указаны тип, вид, количество и пункт поставки продукции договора, что не позволяет соотнести данный договор с товарами 03, 05 классов МКТУ оспариваемой регистрации, с самим оспариваемым товарным знаком «**Heimish**», а так же то, что продукция будет реализовываться на территории России.

К генеральному контракту [3] и договору поставки [4] не представлены материалы, свидетельствующие об их фактическом исполнении, а именно грузовые таможенные декларации, которые действительно подтверждали бы факт поставки в Российскую Федерацию косметической продукции под обозначением «Heimish»,

производителем которых является корейская компания ONEAND CO., LTD (лицо, подавшее возражение).

Материалы возражения также не содержат документального подтверждения, довода лица, подавшего возражения, о том, что ООО «Промтехсервис» и ИП Лысенко К.Л. являются лицами, осуществляющие действия по продвижению на территории России косметической продукции лица, подавшего возражение.

Что касается представленного УПД за №БП-23452 [5], то данный документ датирован 13.07.2022, то есть относится к периоду после даты (04.12.2020) приоритета оспариваемой регистрации.

В распечатках из сети Интернет, действительно, содержатся сведения о косметических средствах под обозначением «Heimish», однако отсутствует информация о производителе данной продукции – корейской компанией ONEAND CO., LTD.

Что касается указания на упаковках косметической продукции наименования сайта - [www.eheimish.com](http://www.eheimish.com), то данный сайт представляет собой корейскую и англоязычную версию, что не может свидетельствовать о доступности информации, расположенной на данном сайте широкому кругу потребителей России, для которых основным языком является русский язык.

Представленный скриншот анализа сайта <https://heimish/us> [7] также свидетельствует о том, что данный сайт является англоязычным сайтом.

Публикация на «YouTube» в количестве 20 роликов была осуществлена в период с апреля по сентябрь 2020 года, то есть не задолго до даты приоритета (04.12.2020) оспариваемой регистрации.

С учетом изложенного выше материалы возражения не содержат доказательств, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых товаров, сведений о территории и объемах производимых товаров, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и другие необходимые сведения.



Следует также отметить, что в возражении содержится требование о признании неправомерным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку (1) в отношении всех товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Однако, коллегия отмечает, что товары 03 и 05 классов МКТУ, для которых товарный знак по свидетельству № 861002 зарегистрирован, могут быть отнесены не только к косметической продукции, но также к таким категориям товаров, как: «препараты для чистки и стирки» (товары 03 класса МКТУ), «фармацевтические средства; препараты для стоматологических целей; добавки пищевые для медицинских целей; гигиенические средства; дезинфицирующие средства; фунгициды, гербициды» (товары 05 класса МКТУ), в отношении которых лицом, подавшим возражение, каких-либо материалов, свидетельствующих об их производстве или продаже, представлено не было.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод возражения, о несоответствии товарного знака по свидетельству №861002 пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о наличии у него знака «heimish» по международной регистрации №1536017, коллегия отмечает, что согласно решению Роспатента от 31.08.2023 в предоставлении правовой охраны названному знаку на территории Российской Федерации было отказано.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что действия правообладателя по регистрации товарного знака по свидетельству №861002 на свое имя должны рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом, то установление данных фактов не относится к компетенции Роспатента.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.08.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №861002.**