


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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 12.08.2022 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное «HONMA INDUSTRIA COSMETICA LTDA» (ХОНМА ИНДУСТРИЯ КОСМЕТИКА ЛТДА.), Бразилия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 867933, при этом установлено следующее.






Оспариваемый товарный знак по заявке № 2021743668 с приоритетом от 13.07.2021 зарегистрирован 06.05.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 867933 на имя ООО «БЬЮТИ ЛАЙН», Москва в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «черный, белый». Срок действия регистрации - до 13.07.2031. Неохраняемые элементы товарного знака: слово «pro».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак содержит словесные элементы «HONMA pro».

В поступившем 12.08.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 867933 товарного знака произведена в нарушение требований,

установленных статьей 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения, поступившего 12.08.2022, сводятся к следующему:

- на территории Бразилии на имя лица, подавшего возражение, зарегистрированы комбинированные товарные знаки со словесным элементом «HONMA TOKYO» по свидетельству № 917141059, дата приоритета -17.04.2019 в отношении товаров 03 класса МКТУ, по свидетельству № 917141113, дата приоритета -17.04.2019;
- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков со словесным элементом «HONMA TOKYO» на территории ЕС и Соединенного королевства по свидетельству № 018571643, дата приоритета - 04.10.2021, № UK00003705466, дата приоритета - 30.09.2021 в отношении товаров 03 класса МКТУ;
- на территории Российской Федерации действует словесный товарный знак « HONMA » по свидетельству № 576641, дата приоритета - 14.04.2015 г., зарегистрированный в отношении товаров 03 класса МКТУ. Также принято решение о регистрации комбинированного товарного знака  «**honma**» (заявка № 2021738229, дата приоритета - 21.06.2021 г.) в отношении товаров 03 класса МКТУ;
- на стадии экспертизы ФИПС Роспатента находятся две заявки № 2022729404 на  регистрацию товарного знака «**honma**» в отношении услуг 35 класса МКТУ и № 2022734238 на регистрацию товарного знака «  **honmatokyo** » в отношении товаров 03 класса МКТУ;
- на сегодняшний день на имя лица, подавшего возражение, зарегистрирован ряд промышленных образцов в Российской Федерации: патенты №№ 132307, 13208, 13209, 13210, 13211 (дата подачи заявок - 21.07.2021 г., дата регистрации - 22.07.2022 г.). Промышленные образцы представляют собой вид бутылок и баночек

для косметических средств и включают изображение товарного знака «HONMA TOKYO»;

- на российский рынок под брендом «HONMA TOKYO professional» лицо, подавшее возражение, вышло примерно в 2014 г. В частности, это подтверждается сведениями об участии компании в выставке «InterCHARM Professional» 2014 и 2015 гг., также осуществлялись поставки продукции в адрес правообладателя - ООО «БЬЮТИ ЛАЙН»;

- на сайте правообладателя можно увидеть, что внешний вид упаковки косметической продукции полностью совпадают с упаковками лица, подавшего возражение, а также включают изобразительный элемент его зарегистрированных товарных знаков;

- хозяйственные взаимоотношения между сторонами спора давно прекратились и никакие поставки в адрес правообладателя не осуществляются. Официальным дистрибьютором на текущий момент является: ООО «ХОНМА ГРУПП РУС»;

- во всех представленных документах, подтверждающих агентские отношения с правообладателем, наименование лица, подавшего возражение, указано как «ХОНМА КОСМЕТИКОС, ИНДУСТРИЯ, КОМЕРСИО, ИМПОРТАСЭУ И ЭСПОРТАСЭУ ЭИРЕЛИ ЕПП»;

- оспариваемая регистрация противоречит статье 6 septies (1) Парижской конвенции. Разрешение на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя правообладателя на территории Российской Федерации лицо, подавшее возражение, не давало;

- при применении статьи 6 septies Парижской конвенции агентские и представительские отношения между правообладателем оспариваемого товарного знака и товарного знака в государстве - участнике Парижской конвенции толкуются расширительно и включают в себя любые договорные отношения по реализации на территории Российской Федерации товаров, маркированных спорным обозначением;

- правообладатель продолжает позиционировать реализуемую продукцию как косметику, производимую в Бразилии. В связи с чем, у потребителя может возникнуть ложное впечатление о принадлежности продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, единому производителю - лицу, подавшему возражение.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 867933 полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (в том числе, с переводом на русский язык):

- распечатки с сайтов компании в разных странах – [1];
- копия свидетельства на товарный знак Бразилии № 917141059 – [2];
- копия свидетельства на товарный знак Бразилии № 917141113 – [3];
- копия свидетельства на товарный знак ЕС № 018571643 – [4];
- копия свидетельства, выданного Патентным Ведомством Великобритании и Северной Ирландии № UK00003705466 – [5];
- фотографии с выставки «InterCHARM Professional» 2014 г. – [6];
- авианакладная на поставку партии товара № 057-67547745 от 23.04.2020 г. – [7];
- инвойс № 2020.00.0821 от 22.04.2020 г. – [8];
- копия письма от имени ООО "БРАРУС-ПРОФЕССИОНАЛ" об оплате товаров от ООО «ББЮТИ ЛАЙН» от 11.08.2020 г. – [9];
- товарная накладная по инвойсу № 2020.00.0821 от 22.04.2020 г. – [10];
- проформа-инвойс от 22.04.2020 г. – [11];
- копии банковских SWIFT- сообщений – [12];
- копия электронного инвойса № 000.005.778 от 23.04.2020 г. – [13];
- распечатка каталога продукции на сайте официального дистрибьютера в Российской Федерации – [14];
- распечатка каталога продукции на сайте <https://htokyo.pro/> – [15];
- распечатка публикации сведений в отношении оспариваемого товарного знака по свидетельству № 867933 – [16];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя по состоянию на 19.07.2022 г. – [17];
- копия переписки в отношении дизайна упаковок с переводом – [18];
- копия переписки 2016 г. в отношении логотипа – [19];
- копии документов о преобразовании компании – [20].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 12.08.2022 возражением, представил по его мотивам отзыв, а также дополнения к нему, основные доводы которых сведены к следующему:

- перечисленные в возражении товарные знаки по свидетельствам №№ 917141059, 917141113 зарегистрированы на территории Республики Бразилии, а не на территории Российской Федерации. Кроме того, товарный знак по свидетельству № 91741113 зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ и напрямую к предмету спора данного возражения не относится;
- правовая охрана товарным знакам по свидетельствам №№ 018571643, UK00003705466 на территории Российской Федерации не предоставлена;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 867933 и товарные знаки по свидетельствам №№ 576641, 884273 не сходны до степени смешения;
- противопоставленные в возражении промышленные образцы обладают более поздним приоритетом по сравнению с приоритетом оспариваемого товарного знака, что недопустимо при сравнительном анализе на сходство, либо тождество;
- правообладатель не отрицает указанный в возражении факт существования в прошлом коммерческих отношений с лицом, подавшим возражение. Однако, хозяйственные взаимоотношения между сторонами спора прекратились, и никакие поставки на сегодняшний день не осуществляются. Официальный дистрибьютор, которого указывает лицо, подавшее возражение, существует с 01.04.2021, а правообладатель существует же с 01.07.2019;
- правообладатель не являлся агентом или представителем лица, подавшего возражение, на дату подачи заявки (13.07.2021) и не является им на сегодняшний день;
- хозяйственные взаимоотношения между сторонами спора были расторгнуты 16.03.2021 в одностороннем порядке лицом, подавшим возражение, которое в свою очередь необоснованно обогатилось и повело себя недобросовестно;
- на сегодняшний день правообладатель продолжает сотрудничать с иными бразильскими компаниями;
- вывод о том, что российский потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров, носит предположительный характер;

- довод возражения об имеющейся переписке между основателем и дизайнером студии «Marcia Meló» о согласовании версии логотипа с использованием оригинального шрифта, не влияет на существо спора. У правообладателя имеются в штате сотрудники - дизайнеры, ведущие работу по разработке собственных различных логотипов;

- в возражении отсутствуют социологические опросы о восприятии оспариваемого товарного знака и его ассоциаций с лицом, подавшим возражение;

- под «любыми» договорными отношениями, для применения подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, Роспатент понимает отношения, имеющие место быть, на дату приоритета товарного знака. Вместе с тем, отношения сторон были прекращены по инициативе лица, подавшего возражение - 16.03.2021 г.;



- довод возражения о наличии права на товарный знак «НОПМА» по свидетельству № 884273 не убедителен, так как он не является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Так, необходимо учитывать разное созданное общее зрительное впечатление, разные виды шрифта, разное исполнение первой буквы «Н», наличие оригинального изобразительного элемента между латинскими буквами «НТ» и «KYO», а также наличие неохраяемого элемента «PRO» в оспариваемом товарном знаке, отсутствие смыслового значения у сравниваемых словесных элементов;

- хозяйственные взаимоотношения с бразильской компанией прекратились, и никакие поставки на сегодняшний день не осуществляются. Официальный дистрибьютор, которого указывает противоположная сторона, существует с 01.04.2021, а ООО «Бьюти Лайн» существует же с 01.07.2019;

- согласно представленным данным лицо, подавшее возражение является правообладателем серии товарных знаков на территории Бразилии, Европейского Союза, России. Сопоставительный анализ показал, что сравниваемые товарные знаки не являются тождественными либо сходными до степени смешения, то есть присутствие дополнительных/иных словесных и изобразительных элементов в противопоставленном знаке, является существенным фактором, позволяющим утверждать отсутствие звукового и визуального восприятия обозначений;

- косметические средства могут иметь разную аудиторию, так как они могут относиться к категории «люкс» или «аптечной косметике», «профессиональной косметике» или «косметике масс маркет». Утверждение о принадлежности косметических средств, маркируемых оспариваемым товарным знаком, к товарам широкого потребления, правообладатель считает спорным и недоказанным;
- распечатка из каталога не содержит перевода, сведений о тираже и т.п.;
- сведения из сети Интернет без фактических документов не являются подтверждением продвижения товаров, маркируемых оспариваемым товарным знаком;
- у лица, подавшего возражение, отсутствует право владения оспариваемым товарным знаком на территории страны-участницы Парижской конвенции по смыслу статьи 6 septies Парижской конвенции;
- из материалов дела следует недоказанность статуса лица, подавшего возражение, как «заинтересованного обладателя исключительного права на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции».

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Бьюти Лайн» - [21];
- информация о продукции «Н-Токуо» с сайта <https://htokyo.pro> - [22];
- копия Определения 2-го окружного суда по гражданским делам штата Сан-Паулу (Бразилия) о возмещении материального вреда в пользу ООО «Брарус» с переводом на русский язык - [23];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Хонма групп рус» - [24];
- копия скана первой страницы заявки № 2015710842 (HONMA (слов.)) - [25];
- контракт № 10/2021/MX-B от 10.03.2021 с бразильской компанией «MAXXIBRANDS INTERNATIONAL EIRELI ME» - [26];
- этикетки продукции, маркируемой оспариваемым товарным знаком, скриншоты сети Интернет - [27].

От лица, подавшего возражение, поступили письменные пояснения на отзыв правообладателя, основные доводы которых сводятся к следующему:

- часть доводов пояснений повторяет доводы возражения;

- в возражении оспаривается несоответствие оспариваемого товарного знака только положению статьи 6-septies Парижской конвенции. Речь в указанной статье не идет о сходстве с товарными знаками, действующим на территории Российской Федерации, а о товарных знаках, правовая охрана которым представлена именно на территории других стран-участниц Парижской конвенции и Союза;
- в свидетельстве на товарный знак Бразилии № 917141113, указаны следующие услуги 35 класса МКТУ: *«торговля (любыми способами) косметическими средствами; торговля (любыми способами) парфюмерной продукцией»*. Термины МКТУ, обозначающие услуги по продаже товаров, часто используются с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности, и в таком случае могут быть признаны однородными товарам практически из любого другого класса МКТУ. В данном случае, можно сказать, что услуги 35 класса МКТУ по реализации являются прикладными для товаров 03 класса МКТУ;
- согласно имеющимся правовым актам Бразилия не входит в перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц;
- сотрудничество Бразилии и Российской Федерации имеет долгую историю, например, в рамках объединения БРИКС с 2006 г., и на сегодняшний день не прекращалось;
- в возражении не анализировалось сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству № 867933 с товарными знаками по свидетельствам №№ 576641, 884273. Настоящее возражение по пунктам 3, 6 статьи 1483 Кодекса не подавалось;
- документальное подтверждение широкой осведомлённости российских потребителей о товарах лица, подавшего возражение, или достоверные данные о создании устойчивых ассоциаций товарного знака с его деятельностью, включая данные социологических опросов, предоставляться не должны;
- данные о зарегистрированных в Российской Федерации товарных знаках, а также промышленных образцах лица, подавшего возражение, были представлены для сведения о его деятельности в Российской Федерации, которое началось в 2014 г. В связи с чем, представленный анализ сходства с товарными знаками по свидетельствам №№ 576641, 884273 учету не подлежит;

- в возражении речь идет о действующих товарных знаках лица, подавшего возражение, зарегистрированных на территории Бразилии. В связи с чем, приведен подробный сравнительный анализ именно данных товарных знаков лица, подавшего возражение, включающих словесный элемент «ТОКУО» в качестве охраняемого, и оспариваемого товарного знака;
- степень визуального сходства может иметь больший вес в связи с товарами, которые изучаются визуально, в то время как степень фонетического сходства может быть более значимой применительно к товарам и услугам, обычно заказываемым устно. Косметическая продукция как раз относится к видам товаров, как правило, изучаемых визуально при покупке;
- сравниваемые товарные знаки производят одинаковое зрительное впечатление за счет полного копирования оригинального шрифта и исполнения товарного знака лица, подавшего возражение. Буквы выполнены идентичным шрифтом без засечек одинакового размера, при этом сохранено оригинальное исполнение шрифта буквы «О», являющееся фирменной отличительной чертой;
- косметика для окрашивания и по уходу за волосами и иные косметические средства доступны сегодня для любого покупателя и могут продаваться не только в салонах красоты, но и на любом маркет-плейсе;
- исходя из сути статьи 6 septies (1) Парижской конвенции очевидно, что достаточно наличия самого факта существования агентских отношений в прошлом. Даже напротив, доказыванию подлежит факт наличия хозяйственных отношений именно до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также осведомленность агента об использовании компанией обозначения до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака;
- факт наличия завершенного на сегодня хозяйственного спора между сторонами дистрибьюторского договора относительно его финансовых и иных положений никак не влияет на предмет данного дела;
- перевод некоего судебного решения суда г. Сан-Паулу в Бразилии является недопустимым. Решение неизвестного происхождения, оригинал текста на португальском языке, на котором оно было принято, не представлен, а русский текст не заверен подписью переводчика;

- правообладатель намеренно искажает информацию и умалчивает о мотивах, по которым лицо, подавшее возражение, действительно была инициатором прекращения дистрибьюторского договора с ООО «Брарус». Прекращение договора связано с нарушением договорных обязательств со стороны ООО «Брарус», в частности, дистрибьютор систематически не соблюдал объемы продаж, предусмотренные договором, не предпринимал действий по улучшению ситуации, и кроме того, совершал действия, наносящие вред репутации бренду «HONMA TOKYO» в Российской Федерации;
- в деле фигурирует иная компания, с которой был заключен дистрибьюторский договор - ООО «Брарус». Правообладателем же товарного знака по свидетельству № 867933 является ООО «Бьюти Лайн», доказательства наличия агентских отношений приведены в возражении также в отношении ООО «Бьюти Лайн»;
- в прилагаемой копии письма содержится информация в отношении действий ООО «Брарус» со ссылкой на положения дистрибьюторского договора и нормы законодательства. Таким образом, у лица, подавшего возражение, были все правовые основания для одностороннего прекращения отношений с дистрибьютором;
- правообладатель ведет себя недобросовестно, поскольку зарегистрировал оспариваемый товарный знак на свое имя;
- правообладатель на сайте полностью копирует внешний вид упаковки косметической продукции лица, подавшего возражение, а также оригинальный изобразительный элемент зарегистрированных товарных знаков.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, было представлено письмо с переводом от 06.04.2021 г. - [28].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 12.08.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.07.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 867933, правовая база для оценки его охраноспособности включает Парижскую конвенцию, 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

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

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


Согласно пункту 3 статьи 6-septies Парижской конвенции национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными данной статьей.


В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 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 с нарушением требований Парижской конвенции.

Согласно пункту 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным. Словесный элемент «H TOKYO PRO» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 867933 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «чёрный, белый». Элемент «PRO» - неохраняемый.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Кроме того, в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, возражение может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции. Согласно материалам дела лицо, подавшее возражение, является

правообладателем комбинированных товарных знаков  «HONMA TOKYO» со словесными элементами «HONMA TOKYO» по свидетельству № 917141059, приоритет от 17.04.2019, в отношении товаров 03 класса МКТУ, а также по свидетельству № 917141113, приоритет от 17.04.2019 в отношении услуг 35 класса МКТУ на территории Бразилии. Также, лицо, подавшее возражение, является


правообладателем комбинированных товарных знаков , действующих на территории Европейского Союза и Соединенного Королевства, по свидетельствам № 018571643, приоритет от 04.10.2021, № UK00003705466, приоритет от 30.09.2021 в отношении товаров 03 класса МКТУ. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении товаров 03 класса МКТУ.


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

Исходя из приведенных правовых норм, возражение против регистрации товарного знака (знака обслуживания) на агента может быть подано только лицом,

которое обладает исключительным правом на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции. При этом должен быть подтвержден факт наличия агентских отношений между ним и лицом, зарегистрировавшим на себя оспариваемый товарный знак (знак обслуживания), на дату приоритета этого товарного знака, а также тождество или сходство до степени смешения между товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным на агента, и товарным знаком (знаком обслуживания) лица, подающего возражение. См., например, практику Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-329/2017.

Анализ материалов возражение, показал, что лицо, подавшее возражение, на дату приоритета (13.07.2021) оспариваемой регистрации является правообладателем

комбинированных товарных знаков  «**honma** TOKYO» со словесными элементами «HONMA tokyo» по свидетельству № 917141059, приоритет от 17.04.2019, в отношении товаров 03 класса МКТУ, а также по свидетельству № 917141113, приоритет от 17.04.2019 в отношении услуг 35 класса МКТУ в стране происхождения – Бразилия, которая входит в перечень государств-участников Парижской конвенции.


Товарные знаки  со словесным элементом «HONMA TOKYO» на территории ЕС и Соединенного королевства (свидетельства № 018571643, с приоритетом от 04.10.2021, № UK00003705466 с приоритетом от 30.09.2021 в отношении товаров 03 класса МКТУ) обладают более поздним приоритетом по сравнению с приоритетом оспариваемого товарного знака, в связи с чем, анализу не подлежат.

В отношении сходства вышеуказанных сравниваемых товарных знаков коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «НТОКYO» оспариваемого товарного знака выполнен со значительной стилизацией, буквы «НТОК-», «-YO» выполнены в слитном написании, с переходом шрифта из одной буквы в другую, что затрудняет его восприятие и он может быть прочитан по-разному: «эйчток-», «-айо», «эйчтокио» и т.п. Неохраняемый словесный элемент «PRO» увеличивает фонетический ряд оспариваемого товарного знака. Кроме того, такого понятия как «НТОКYO» не

существует и анализ общедоступных словарей и справочников не выявил его семантического значения.




В товарных знаках  по свидетельству № 917141059, приоритет от 17.04.2019, в отношении товаров 03 класса МКТУ, по свидетельству № 917141113, приоритет от 17.04.2019 в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с торговлей косметической и парфюмерной продукцией, элементы «HONMA» и «TOKYO» выполнены на двух строках разным шрифтом, прочитываются однозначно. Исходя из композиционного построения указанных товарных знаков, визуально доминирует элемент «HONMA» и изобразительный элемент, в то время как словесный элемент «TOKYO» занимает вторичную позицию ввиду своего исполнения и однозначно воспринимается в качестве названия – Токио, столица Японии.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, имеют разное общее зрительное впечатление, фонетические и семантические отличия.

Товары 03 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 917141059 представляют собой косметические, парфюмерные, гигиенические и моющие средства. Услуги 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 917141113 связаны с торговлей косметической и парфюмерной продукцией. Изложенные обстоятельства свидетельствуют об однородности указанных товаров 03 и услуг 35 класса МКТУ товарных знаков по свидетельству № 917141059, № 917141113 и товаров 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку они соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, круг потребителей.

Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, не были представлены какие-либо договоры, соглашения, свидетельствующие об агентских взаимоотношениях с правообладателем оспариваемого товарного знака - ООО «БЬЮТИ ЛАЙН».

Сведения в отношении ряда промышленных образцов с более поздним приоритетом со словесным элементом «HONMA TOKYO» по патентам №№ 132307, 13208, 13209, 13210, 13211 (дата подачи заявок - 21.07.2021 г., дата регистрации - 22.07.2022 г.), право на товарный знак «  » по свидетельству № 576641,

дата приоритета - 14.04.2015 г., решение о регистрации комбинированного товарного



знака «**НОПМА**» (заявка № 2021738229, дата приоритета - 21.06.2021 г., свидетельство № 884273), заявки № 2022729404 на регистрацию товарного знака



«**НОПМА**» в отношении услуг 35 класса МКТУ и № 2022734238 на регистрацию



товарного знака « **НОПМАТОКУО** » в отношении товаров 03 класса МКТУ не приводят к наличию агентских взаимоотношений между сторонами спора.

В возражении представлены сведения о деятельности лица, подавшего возражение, разовые поставки продукции в адрес правообладателя, а также документы о преобразовании компании лица, подавшего возражение [20]. Вместе с тем, распечатки [1] с сайтов об истории лица, подавшего возражение, сведения об участии в выставке «InterCHARM Professional» 2014-2015 гг. [6], накладные, инвойсы [7,8,10-13], данные каталогов с сайтов сети Интернет [14,15] без иных фактических документов, в том числе агентского или дистрибьюторского соглашения (договора), не могут подтверждать факт возникновения агентских взаимоотношений между сторонами спора.

Документы [17,21] представляют собой выписки из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя.

Данные о дизайне упаковок [18], переписка в отношении согласования логотипа [19] к существу спора не относятся.

Дистрибьюторские взаимоотношения с ООО «Брарус» [28], письмо от ООО "БРАРУС-ПРОФЕШИНАЛ" [9] не могут свидетельствовать об агентских взаимоотношениях между сторонами спора.

Недоказанность наличия агентских взаимоотношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем (ООО «БЬЮТИ ЛАЙН») оспариваемого товарного знака, не позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 867933 не соответствует требованиям, установленным положениями пункта статьи 6-septies Парижской конвенции.

Изложенные обстоятельства не позволяют применить положения статьи 6-septies Парижской конвенции и пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 867933 не соответствует требованиям, установленным положениями пункта статьи 6-septies Парижской конвенции и пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса.

В отношении отзыва правообладателя коллегия отмечает следующее.

Судебный акт Бразилии [23] касается разбирательства между ООО «Брарус» и лицом, подавшим возражение, и не относится к правообладателю. Контракт № 10/2021/MX-B [26] представляет собой договорные обязательства между иными лицами: компанией «MAXXIBRANDS INTERNATIONAL EIRELI ME» и ООО «Беверли». Согласно сведениям из сети Интернет [22,27] продукция, маркируемая оспариваемым товарным знаком, присутствует на рынке Российской Федерации.

Оценка действий сторон спора в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Согласно пункту 5 статьи 10 Кодекса добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.08.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 867933.