

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.06.2023, поданное компанией СБ ИНТЕРЛАБ КО.,ЛТД., Таиланд (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №805212, при этом установлено следующее.





Оспариваемый словесный товарный знак «CAREBEAU» по заявке №2020728771, поданной 05.06.2020, зарегистрирован 05.04.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №805212 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мерлион», г. Владивосток в отношении товаров 03, 05, 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства (далее – правообладатель).


В поступившем 21.06.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №805212 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также статьи 6-septies Парижской 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 1958г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененная 2 октября 1979 г. (далее – Парижская конвенция).

В доводах возражения и ответах на отзыв правообладателя товарного знака лицом, подавшим возражение, было указано следующее:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков, зарегистрированных на территории стран-участниц парижской конвенции;
- лицо, подавшее возражение, является заявителем по заявке на государственную регистрацию товарного знака по заявке №2021731611;
- лицо, подавшее возражение, является производителем товаров, маркируемых товарным знаком  и поставляемых, в том числе, на территорию Российской Федерации;
- на территории Российской Федерации, лицом, подавшим возражение, назначен официальный дистрибьютор - Общество с ограниченной ответственностью «Иненком»;
- по просьбе Общества с ограниченной ответственностью «Мерлион» - правообладателя оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, 22 мая 2022 года назначил правообладателя дистрибьютером своей продукции;
- оспариваемый товарный знак ассоциируется с лицом, подавшим возражение;
- при этом, правообладатель является поставщиком товаров из Таиланда;
- согласно широкодоступным простому рядовому потребителю торговым интернет-площадкам (маркетплейсам), продукция, маркируемая оспариваемым товарным знаком, является продукцией лица, подавшего возражение, поскольку широкий круг потребителей товаров осведомлен, что продукция произведена на территории Тайланда компанией СБ ИНТЕРЛАБ КО.,ЛТД.;
- согласно результатам выдач на поисковые запросы в информационно-поисковых системах <https://yandex.ru/> и/или <https://www.google.com/>,

- поисковые систем предоставляют информацию о предложении к продаже товаров промаркированные товарным знаком , в том числе до даты подачи заявки правообладателем на регистрацию оспариваемого товарного знака;
- также в сети Интернет существует множество информации, в том числе, в российском сегменте сети/в зоне RU, расположенной на множестве интернет-сайтов с предложениями о продаже и описанием лица, подавшего возражение, как производителя косметической продукции, промаркированной товарным знаком ;
  - следует отметить, что правообладатель оспариваемого товарного знака является одним из поставщиков (импортеров) товаров на территории Российской Федерации и поставляет продукцию из Таиланда, закупая ее у Компании ТН, СБ ИНТЕРЛАБ КО. Так, правообладатель оспариваемого товарного знака, распространяет продукцию лица, подавшего возражение, под своим товарным знаком « MERLION». При этом отдельного согласие компании правообладателя оспариваемого товарного знака на получение исключительного права на оспариваемый товарный знак со словесным элементом «Carebeau» лицом, подавшим возражение, не предоставлялось;
  - правообладатель оспариваемого товарного знака зарегистрировал обозначение в качестве товарного знака, для того, чтобы использовать репутацию известного бренда, который имеет многолетнюю историю, узнаваемость среди потребителей;
  - лицо, подавшее возражение, является производителем и поставщиком косметической продукции, средств для ухода за телом, масел, масок, шампуней и другой продукции, маркируемой обозначением ;
  - указанные товары относятся к одной группе товаров и соответствуют перечню товаров оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак ассоциируется у потребителя с лицом, подавшим возражение, в том числе, поскольку именно данное лицо является производителем товаров, маркируемых товарным знаком  ;
- товары 03, 05 классов МКТУ, приведенные в оспариваемом перечне, относятся к перечню косметических средств (средств по уходу за телом, мытья и гигиены), а среднестатистическому потребителю известен бренд тайской косметики;
- в отдельности стоит отметить относительно услуг 35 класса МКТУ, а именно услуг, связанных с рекламой, продвижением и распространением. Приведённые услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, воспринимаются потребителем как посреднические услуги по реализации товаров (косметических средств, средств по уходу за телом, мытья и гигиены) маркируемых и произведенных лицом, подавшим возражение, в Таиланде;
- иные товары, указанные в перечне товаров 03, 05 и услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, будут вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров (в силу известности бренда, как косметического и средств по уходу для тела), назначения товаров и услуг, места происхождения таких товаров и т.д.;
- потребитель при приобретении вышеперечисленных товаров, маркируемых обозначением «CAREBEAU» может ошибочно решить, что компания «СБ ИНТЕРЛАБ» расширила свою линейку производимой продукции в отношении 03 и 05 классов МКТУ, что противоречит положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №805212 недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Товарные знаки Carebeau на 57 л. в 1 экз.;
2. Заявка №2021731611 на 1 л. в 1 экз.;
3. Carebeau\_Inensom\_ контракт на 6 л. в 1 экз.;

4. Письмо о дистрибуции Иненком на 4 л. в 1 экз.;
5. Письмо о дистрибуции Мерлион на 4 л. в 1 экз.
6. Свидетельство №805212 на 5 л. в 1 экз.;
7. Реквизиты Мерлион на 4 л. в 1 экз.;
8. Деятельность Мерлион на 14 л. в 1 экз.;
9. Продажи бренда на 51 л. в 1 экз.;
10. Информация в сети на 19 л. в 1 экз.;
11. Информация youtube на 5 л. в 1 экз.;
12. Договор поставки от 08.10.2020, платежные поручения, УПД на 31 л. в 1 экз.;
13. Письмо-подтверждение заключения договора от 15.04.2021, на 9 л. в 1 экз. отчет реализации, платежные поручения;
14. Декларации на товары, добавочные листы на 28 л. в 1 экз.;
15. ПринтСкринны отзывов на товары на 52 л. в 1 экз.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №805212, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не представлены документы, из которых следует, что потребитель будет вводиться в заблуждение относительно производителя товаров;

- ООО «Мерлион» не просило СБ ИНТЕРЛАБ КО., ЛТД назначать ООО «Мерлион» дистрибьютором и не подписывало никаких документов, связанных с данным назначением;

- также лицо, подавшее возражение, не представило контракт о дистрибьютерстве между ним и правообладателем оспариваемого товарного знака, аналогично не представлены какие-либо подтверждения проведения финансово-хозяйственных операций. Следовательно, имеет место недоказанность взаимоотношений между правообладателем и лицом, подавшим возражение, более того, имеет место недоказанность агентских взаимоотношений;

- сама по себе регистрация товарного знака на территории страны-

местонахождения лица, подавшего возражение, не может являться основанием для признания недействительным правовой охраны товарного знака по свидетельству №805212;

- правообладатель обращает внимание на то, что 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;

- все товары, представленные лицом, подавшим возражение, относятся к группе косметических средств для ухода за телом и волосами, при этом перечень товаров и услуг в оспариваемом товарном знаке гораздо обширней и включает в себя в том числе такие товары, как товары для стирки, уборки, лаки для ногтей и т.д. Очевидно, что данные товары не являются однородными с косметическими средствами по уходу за телом и волосами, поскольку они имеют разное назначение, условия реализации, состав сырья и т.д.;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, не представило исчерпывающих доказательств возникновения агентских взаимоотношений между СБ ИНТЕРЛАБ КО.,ЛТД и ООО «МЕРЛИОН», также не представлены документы, подтверждающие введение потребителя в заблуждение на основании предшествующего опыта.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №805212.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.06.2020) приоритета товарного знака по свидетельству №748170 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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), а также Парижскую конвенцию.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

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.


Признавая заинтересованность лица в подаче данного возражения, коллегия руководствовалась следующими нормами.

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным:

- подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом;
- подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Оценив документы, представленные лицом, подавшим возражение, коллегия усматривает заинтересованность компании «СБ ИНТЕРЛАБ КО.,ЛТД.» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №805212 в связи со следующим.

Лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на товарные знаки «», зарегистрированные на территории стран-участниц Парижской конвенции в отношении товаров 03 класса МКТУ (Тайланд, Шри-Ланка, Китай, Малайзия, Камбоджа) [1].

Также, лицом, подавшим возражение, подана заявка на государственную регистрацию товарного знака «» по заявке №2021731611 в отношении товаров 03 класса МКТУ [2].

Кроме того, коллегия усматривает осуществление деятельности лицом, подавшим возражение, по производству и реализации товаров, относящихся к косметическим средствам [3].


Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «CAREBEAU», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 29 и услуг 35 классов МКТУ.

В качестве одного из оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №805212 явился довод о том, что



регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований статьи 6-septies Парижской конвенции.

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

Коллегия отмечает, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем знаков «» в отношении товаров 03 класса МКТУ в странах Тайланд, Шри-Ланка, Китай, Малайзия, Камбоджа.

Вместе с тем при анализе представленных документов на предмет их достаточности для применения оснований оспаривания и прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака, коллегией было установлено следующее.

Представленное к материалам дела письмо о назначении дистрибьютора [5], подписано Управляющим Директором компании СБ ИНТЕРЛАБ КО., ЛТД 24.05.2022, что позже даты приоритета товарного знака по свидетельству №805212.

Кроме того, указанный документ является внутренним документом, выданным в одностороннем порядке, на котором отсутствует подпись правообладателя, а также согласие правообладателя быть дистрибьютором, то есть данный документ является не согласованным с правообладателем.

Также коллегия отмечает, что представленные документы: письмо о дистрибьюторстве [4], контракт [3] датированы датой позже даты приоритета товарного знака (15.07.2021 и 22.05.2022 соответственно) и не имеют отношения к правообладателю оспариваемого товарного знака, поскольку заключены с ООО ИНЕНКОМ.

Помимо этого, коллегия отмечает, что лицом, подавшим возражение, не было представлено каких-либо иных документальных доказательств (например, двусторонних соглашений, агентских договоров, контрактов), между ним и правообладателем товарного знака, кроме того не представлены какие-либо подтверждения проведения финансово-хозяйственных операций.

Из изложенного следует, что никаких материалов, подтверждающих осуществление каких-либо деловых или фактических хозяйственных

взаимоотношений между правообладателем товарного знака и лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о недоказанности материалами возражения довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 (5) статьи 1512 Кодекса и статьи 6-septies Парижской конвенции.

Что касается мотивов несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.

Словарно-справочные источники информации (см. [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru)) позволили установить, что словесный элемент «CAREBEAU» не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, не имеет семантического значения, следовательно, может рассматриваться как фантазийное обозначение.

С учетом сказанного, сам по себе оспариваемый товарный знак «CAREBEAU» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к товарам 03, 05, 29 и услугам 35 классов МКТУ он признается семантически нейтральным.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих, что оспариваемый товарный знак, используемый при маркировке товаров 03, 05, 29 и услуг 35 классов МКТУ, ассоциировался у потребителей с лицом, подавшим возражение. Таких документальных доказательств материалы возражения не содержат.

Так, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают товары и услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, с товарами лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку представленные документы не показывают территорию распространения товаров или оказания услуг; объемы

затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о товарах и услугах, производимых лицом, подавшим возражение, маркированных обозначением «CAREBEAU», в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары и услуги, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы [9-15], которые содержат ссылки на различные видео [11] на видеохостинге <https://www.youtube.com/>, размещенные до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не подтверждают ведение деятельности лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации и не могут служить доказательством, подтверждающим введение потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку данная информация размещена иностранными лицами, в том числе гражданами Тайланда.

Также были представлены распечатки с маркетплейсов (Ozon; <https://ozbm.ru>) [9, 10]. Рассмотрев данные материалы, было установлено, что из данных распечаток нельзя прийти к выводу о том, что предлагаемые товары, маркированные обозначением «CAREBEAU», имеют отношение к лицу, подавшему возражение, поскольку на данных распечатках производителем указана страна-изготовитель Тайланд, а не компания лица, подавшего возражение, кроме того, невозможно установить дату, с которой начало происходить предложение товара к продаже по каждой карточке приведенного товара.



Кроме того, лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо подтверждающих документов, что введение в гражданский оборот товаров, представленных на скриншотах, осуществлялось именно данным лицом.

Также, из представленной информации нельзя прийти к выводу о том, что товары, маркированные словесным элементом «CAREBEAU», предлагались к продаже на территории Российской Федерации задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Договор поставки [12], платежные поручения [13], декларации на товары [14] датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем, не могут свидетельствовать о том, что потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров.

Указанное не позволяют прийти к выводу о том, что товары, маркированные товарным знаком «CAREBEAU», предлагались к продаже на территории Российской Федерации задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Отзывы покупателей [15] о приобретении различных косметических средств, также не доказывают факт введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, поскольку в данных отзывах нет указаний на конкретного производителя, то есть отсутствуют сведения о том, кто произвел товар, кроме того, данные распечатки датированы 2023 годом, то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем, не могут свидетельствовать о приобретении продукции, лица, подавшего возражение, широкой известности на территории Российской Федерации до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак.

Факт того, что лицом, подавшим возражение, подана заявка на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения «», показывает лишь то, что лицо подавшее возражение предпринимает попытку регистрации товарного знака «» на территории Российской Федерации, а не подтверждает то, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

Таким образом, данные документы не подтверждают введение лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот одежды, маркированной оспариваемым товарным знаком.

В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака компании СБ ИНТЕРЛАБ КО., ЛТД была известна потребителям как производитель товаров 03 класса МКТУ, которые по мнению лица, подавшего возражение являются однородными с товарами 03, 05, 29 и услугами 35 классов МКТУ.

Кроме того, следует отметить, что из представленной лицом, подавшим возражение, информации следует, что данное лицо маркирует обозначением «**Carebeau**» следующие виды товаров: лосьоны для тела, масла, скрабы, гели для душа, мыло, шампуни, кондиционеры, краску для волос, зубные пасты. Информации о других товарах, маркируемых данным обозначением, в проанализированных выше документах не представлено. То есть, все маркируемые товары обозначением «**Carebeau**» относятся к группе косметических средств для ухода за телом и волосами, при этом перечень товаров и услуг в оспариваемом товарном знаке включает в себя товары 05, 29 и услуги 35 классов МКТУ, которые не относятся к косметической продукции, то есть данные товары не являются однородными с косметическими средствами по уходу за телом и волосами, поскольку они имеют разное назначение, условия реализации, не соотносятся как род/вид, то есть обладают высокой степенью неоднородности.

В связи с чем, довод лица, подавшего возражение, о том, что все товары и услуги, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, будут вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров (в силу известности бренда, как косметического и средств по уходу для тела), назначения товаров и услуг, места происхождения таких товаров, а также, что потребитель при приобретении вышеперечисленных товаров, маркируемых обозначением «CAREBEAU» может ошибочно решить, что компания «СБ ИНТЕРЛАБ» расширила свою линейку производимой продукции, является не доказанным.

Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №805212 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.06.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №805212.**