

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 19.06.2023 возражение, поданное Лэй Чжан, Китай (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №869559, при этом установила следующее.

MAST

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 22.01.2021 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.05.2022 за №869559 в отношении товаров 08 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бресе», 443125, Самарская область, г. Самара, Ново-Садовая ул., 353в, этаж 1, помещение н10 (далее - правообладатель).

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №869559 предоставлена в

нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и статьей 6 - septies Конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак способен вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, так как воспроизводит товарный знак «MAST» всемирно известной компании Shijiazhuang Dragonhawk Industry Co., Ltd. (далее также - Dragonhawk), зарегистрированной в Китайской Народной Республике 29 июля 2010 года и осуществляющей свою деятельность по производству оборудования и материалов для татуировок и перманентного макияжа;

- лицо, подавшее возражение, является директором компании Shijiazhuang Dragonhawk Industry Co. Ltd. /Шицзячжуан Драгонхок Индастри Ко., Лтд. (далее также – «Компания»), зарегистрированной в Китайской Народной Республике 29 июля 2010 года, номер лицензии на осуществление коммерческой деятельности (Business License Number): 91130108560451299D, адрес: 3101-1-1 The milestone of peak, Tanan Road, Shijiazhuang City, China), основной вид деятельности: производство и продажа тату оборудования;

- указанная компания является известным производителем и поставщиком тату оборудования, тату картриджей и тату красок (<https://www.dragonhawktattoosupplv.com/>). Она производит тату оборудование, тату картриджи и тату краски под брендами WJX, Dragonhawk, MAST. Осуществляется производство и продажа тату оборудования, тату картриджей и тату красок под брендами MAST, MAST TATTOO с 28 июня 2019 года, что подтверждается соглашением о сотрудничестве по производству игл для татуировок MAST PRO на территории Российской Федерации;

- компания поставляет производимое ей оборудование в различные страны под товарным знаком «MAST TATTOO». Правообладателем товарного знака «MAST TATTOO» в Китайской Народной Республике является подавший возражение Лэй Чжан (Lei Zhang) - директор компании Shijiazhuang Dragonhawk Industry Co., Ltd, которой Лэй Чжан (Lei Zhang) предоставил согласие на использование товарного

знака «MAST TATTOO» в коммерческих целях для продажи продукции в Китае и в других странах;

- также Лэй Чжан (Lei Zhang) были поданы заявки и зарегистрированы товарные знаки в следующих странах: товарный знак «MAST TATTOO» в Великобритании (Приложение № 4), информация о регистрации которого также размещена на официальном сайте <https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase> (Номер товарного знака UK00003361640). Дата подачи заявки на регистрацию: 18 декабря 2018 года, дата регистрации: 08 марта 2019 года. Товарный знак зарегистрирован в отношении 8-го класса: иглы для тату машинок; тату оборудование, товарный знак «MAST TATTOO» зарегистрирован в Европейском союзе (Приложение № 5), информация о регистрации которого также размещена на официальном сайте <https://euipo.europa.eu/eSearch/> (Номер товарного знака 018108084). Дата регистрации: 04 января 2020 года. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 8-го класса МКТУ: иглы для тату машинок; тату оборудование; рукоятки для ручных инструментов с ручным управлением; гравировальные инструменты (ручные); гравировальные иглы; товарный знак «MAST TATTOO» зарегистрирован в Соединенных Штатах Америки, информация о регистрации которого также размещена на официальном сайте https://tmsearch.uspto.gov/bin/Rate.exe?f=login&p_lang=english&p_d=trmk (field "serial or registration number", номер 5,574,005). Дата первого использования: 25 ноября 2017 года. Дата подачи заявки на регистрацию: 22 января 2018 года. Дата регистрации: 02 октября 2018 года. Регистрационный номер: 5,574,005. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 8-го класса: части тату машинок, а именно пружины и арматурные стержни; тату машинки; иглы для тату машинок; тату оборудование; устройства для микроблейдинга;

- в связи с тем, что лицо, подавшее возражение, длительное время поставляло продукцию под брендом «MAST» в Российскую Федерацию, им также была подготовлена и 07 апреля 2021 года подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявка на регистрацию товарного знака «MAST» в Российской Федерации;

- однако зарегистрировать товарный знак не удалось, так как ранее товарный знак в отношении указанного обозначения уже зарегистрировало другое юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью «Бресе» (ОГРН: 1156313031489, ИНН: 6319195940). Товарный знак был зарегистрирован 22 мая 2022 года, под № 869559, по заявке № 2021702329 от 22 января 2021 года в отношении товаров 08 класса МКТУ;

- регистрация на имя ООО «Бресе» товарного знака «MAST» способна ввести в заблуждение потребителей относительно производителя продукции и ее качества, так как лицо, подавшее возражение, в течение длительного периода времени поставляло продукцию на территорию Российской Федерации под брендом «MAST», в том числе до 22 января 2021 года (даты приоритета оспариваемого товарного знака). Продажа продукции осуществлялась в электронном виде через официальный сайт лица, подавшего возражение, (<https://www.dragonhawk tattoosupply.com/>) и веб-портал «Алибаба». Поэтому все документы оформлялись в электронном виде без бумажного аналога. Факт поставки продукции на территорию Российской Федерации подтверждается приложенными к возражению документами;

- товары компании Dragonhawk линейки MAST пользуются спросом и популярностью у российских потребителей, что подтверждается сведениями и обзором продукции с официального сайта компании <https://dragonhawkofficial.com>, сайта Алибаба.ком <https://dragonhawk.en.alibaba.com/company> и др. сайтов сети интернет;

- ООО «Бресе» не является производителем тату оборудования под знаком «MAST», однако осуществляет их продажу под указанным брендом, в результате чего потребители могут быть введены в заблуждение, думая, что покупают оригинальную продукцию производителя – китайской компании;

- поскольку производителем товаров для татуировки и перманентного макияжа под обозначением «MAST» является китайская компания, а хозяйственных связей между ней и правообладателем оспариваемого знака не имеется, то товарный знак по свидетельству №869559 в отношении товаров 08 класса МКТУ,

правообладателем которого является российская организация, создает у потребителей ложное представление об изготовителе товаров и может вводить потребителей в заблуждение;

- оспариваемый товарный знак полностью воспроизводит обозначение, используемое китайской компанией в отношении однородных товаров, а существование сведений о компании Dragonhawk и ее продукции, маркированной обозначением «MAST», приводит к возможности возникновения у потребителя ассоциативной связи между оспариваемым обозначением и производителем из Китая;

- как было указано выше, с ООО «Бресе», в частности, 17 июля 2020 года (до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака) был заключен договор купли-продажи с торговой гарантией (Trade Assurance Purchase Contract) на продажу продукции лица, подавшего возражение, под брендом «MAST». По этому договору в адрес ООО «Бресе» было поставлено тату оборудование. В качестве адреса покупателя в договоре указано: Россия, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 353 В. Согласно данным выписки из ЕГРЮЛ указанный адрес выступает юридическим адресом ООО «Бресе». Кроме того, факт продажи продукции в адрес ООО «Бресе» подтверждается также скриншотом, на котором видны дата продажи: 21 мая 2020 года и тот же самый адрес. Согласно сведениям ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО «Бресе» является «47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах». ООО «Бресе» занимается торговлей тату оборудованием. В настоящее время ООО «Бресе» осуществляет продажу товаров лица, подавшего возражение, завезенных не известным способом (продажа ООО «Бресе» не осуществляется), что подтверждается нотариальным протоколом осмотра сайта ООО «Бресе». Иные представленные выше документы (скриншоты продажи, документы об отгрузке товара со склада) подтверждают продажу тату оборудования Серому Сергею и индивидуальному предпринимателю Сергейчеву Олегу Евгеньевичу. Часть этих документов также была оформлена до даты подачи ООО «Бресе» заявки на регистрацию товарного знака;

- с учетом того, что по смыслу статьи 6.septies Парижской конвенции ООО «Бресе», Сергей Серый и индивидуальный предприниматель Сергейчев Олег Евгеньевич являются агентами лица, подавшего возражение, и компании Shijiazhuang Dragonhawk Industry Co., Ltd., которые неоднократно приобретали у него тату оборудование под брендом «MAST» и продавали его на территории Российской Федерации, Лэй Чжан (Lei Zhang) и Shijiazhuang Dragonhawk Industry Co., Ltd. (правообладатели данного товарного знака в государствах-участниках Парижской конвенции) не предоставляли указанным лицам согласие на регистрацию товарного знака, регистрация товарного знака производилась в целях получения необоснованных преимуществ на рынке тату оборудования в Российской Федерации и оказания давления на других продавцов, ООО «Бресе» неправомерно зарегистрировало обозначение «MAST» в качестве товарного знака, в связи с чем правовая охрана товарного знака подлежит прекращению.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №869559.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия сертификата о регистрации компании Dragonhawk с нотариальным переводом.
2. Копия соглашения о сотрудничестве по производству игл для татуировок MAST PRO от 28 июня 2019 года с нотариальным переводом.
3. Копия сертификата полномочий (Certificate of Authorization) от 02 октября 2018 года с нотариальным переводом.
4. Копия сертификата о регистрации товарного знака в Великобритании с нотариальным переводом.
5. Копия сертификата о регистрации товарного знака в Европейском союзе с нотариальным переводом.
6. Копия сертификата о регистрации товарного знака в Соединенных Штатах Америки с нотариальным переводом.

7. Копия уведомления о приеме и регистрации заявки от 07 апреля 2021 № 2021720529.

8. Копия свидетельства о регистрации товарного знака в отношении обозначения «DRAGONHAWK».

9. Копия документа о регистрации товарного знака в отношении обозначения «MAST» на ООО «Бресе».

10. Копия заявки на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) № 2021702329 от 22 января 2021 года.

11. Копии договоров купли-продажи с торговой гарантией (Trade Assurance Purchase Contract) с покупателями из Российской Федерации с нотариальным переводом.

12. Копии инвойсов о продаже продукции Серому Сергею с нотариальным переводом.

13. Копия протокола осмотра доказательств от 04 октября 2022 года с нотариальным переводом приложений.

14. Копии документов об отгрузке товара со склада для доставки в Российскую Федерацию вместе со скриншотами об отправке продукции с нотариальным переводом.

15. Скриншоты об оплате продукции с нотариальным переводом.

16. Фото товара.

17. Скриншоты с веб-портала «Алибаба» о том, что лицо, подавшее возражение, входит в список лучших продавцов, с нотариальным переводом, скриншоты официальной страницы в социальной сети «Инстаграм» с нотариальным переводом.

18. Фото награды веб-портала «Алибаба».

19. Копия отчета с веб-портала «Алибаба» о проверке основных продуктовых линий от 22 июня 2020 года с нотариальным переводом.

20. Копия отчета с веб-портала «Алибаба» об оценке продукции лица, подавшего возражение, от 22 июня 2020 года с нотариальным переводом;

21. Копия сертификата об авторизации (Certificate of Authorization) с веб-портала «Алибаба» с нотариальным переводом.

22. Копия отчета о безопасности продукции лица, подавшего возражение, (MSDS Report) от 05 августа 2021 года с нотариальным переводом.

23. Копии писем от контрагентов лица, подавшего возражение, о том, что они длительное время покупают его продукцию.

24. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Бресе».

25. Скриншоты переписки в групповом чате в мессенджере «WeChat» с Серым Сергеем и Сергейчевым Олегом Евгеньевичем с нотариальным переводом.

26. Скриншоты переписки в мессенджере «WeChat» с Сергейчевым Олегом Евгеньевичем по поводу передачи лицу, подавшему возражение, исключительного права на товарный знак с нотариальным переводом.

27. Копия гарантийного письма (Letter of Commitment) от 31 мая 2022 года с нотариальным переводом.

28. Копия претензии № б/н от 29 июня 2022 года.

29. Копия претензии № б/н от 15 августа 2022 года.

30. Копия согласия ООО «Бресе» на использование товарного знака индивидуальному предпринимателю Рахматову Аслиддину Мукимовичу от 21 июня 2022 года.

31. Скриншот переписки в мессенджере «WeChat» с Сергейчевым Олегом Евгеньевичем по поводу согласия на использование товарного знака в адрес индивидуального предпринимателя Рахматова Аслиддина Мукимовича с нотариальным переводом.

32. Скриншоты о запрете использования продукции и ее блокировке.

33. Скриншоты комментариев покупателей продукции лица, подавшего возражение, в сети «Интернет».

34. Скриншоты сайта <https://pm-dealer.ru/>.

35. Сведения о подаче заявки на товарный знак «PM-DEALER».

36. Копия определения Арбитражного суда Московской области от 19 октября 2022 года по делу № А41-79279/22.

37. Копия протокола осмотра доказательств от 29 декабря 2022 года;

38. Стенограмма выступления представителя ООО «Бресе» в Палате по патентным спорам 25 января 2023 г. в 15.00.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- товарный знак по свидетельству №869559 не вводит в заблуждение потребителей. Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности, ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление об услуге и лице, которое ее оказывает, способное повлиять на решение потребителя. Заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя;

- лицо, подавшее возражение, утверждает, что товарный знак зарегистрирован с нарушением законодательства, так как до даты приоритета товарного знака российские потребители ассоциировали обозначение «MAST» с китайской компанией Shijiazhuang Dragonhawk Industry Co., Ltd.;

- в подтверждение данного утверждения в возражении дается ссылка на видеобзоры и рекламные ролики, размещенные в социальной сети ВКонтакте, а также видеохостинге Youtube. Данное утверждение является необоснованным, поскольку приведенных в возражении обоснование данного довода видеобзоров и рекламных роликов не достаточно для вывода о том, что у потребителей возникла стойкая ассоциация только с компанией Shijiazhuang Dragonhawk Industry Co., Ltd ввиду того, что часть представленных ссылок адресует к видеохостингу Youtube и социальной сети ВКонтакте на одного российского блогера с небольшой аудиторией (что не может свидетельствовать о широкой известности в российском сегменте пользователей), а другая часть адресует на англоязычные видеобзоры на том же видеохостинге (что свидетельствует о зарубежной аудитории зрителей). Таким образом, из представленных в возражении доказательств не следует, что у российских потребителей до даты приоритета товарного знака сформировалась ассоциативная связь между товарами «MAST» и именно китайской компанией

Dragonhawk Industry Co., Ltd. Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- в возражении лицо, подавшее возражение, указывает, что оно является правообладателем товарных знаков «MAST TATOO» в Китайской Народной Республике, Великобритании, Европейском союзе, Соединенных Штатах Америки, что, в свою очередь, по его мнению, подтверждает его известность среди российских потребителей. ООО «Бресе» считает данный довод необоснованным, так как в возражении не представлено каких-либо доказательств в подтверждение осведомленности широкой группы потребителей о деятельности компании Shijiazhuang Dragonhawk Industry Co., Ltd. и её средствах индивидуализации в других юрисдикциях. Лицо, подавшее возражение, утверждает, что оно в течение длительного периода времени поставляло продукцию на территорию Российской Федерации под брендом «MAST», что способствовало возникновению у российских потребителей стойкой ассоциативной связи между товарами «MAST» и компанией Dragonhawk до даты приоритета товарного знака по свидетельству №869559 (22 января 2021 года);

- в обоснование своей позиции в возражении приводится информация о продажах продукции посредством договоров купли-продажи с торговой гарантией (Trade Assurance Purchase Contract) с Brese, Аксеновым Романом, Артамоновой Светланой, инвойсами о продаже продукции Серому Сергею, скриншотами о продаже продукции в адрес ООО «Бресе» и Серого Сергея, скриншотом о продаже продукции в адрес Сергейчева Олега Евгеньевича, скриншотом о продаже продукции в адрес Кропачева Юрия, скриншотом о продаже продукции в адрес Артамоновой Светланы, скриншотами о продаже продукции с официального сайта лица, подавшего возражение, скриншотами о продаже продукции покупателям из Российской Федерации через веб-портал «Алибаба», документами об отгрузке товара со склада для доставки в Российскую Федерацию Сергею Серому, скриншотами об оплате покупателями из Российской Федерации продукции лица, подавшего возражение;

- из представленных в возражении договоров купли-продажи с торговой гарантией (TradeAssurancePurchaseContract) с Brese, Аксеновым Романом, Артамоновой Светланой, следует, что они были заключены в электронной форме. Из условий данных договоров следует, что договор вступает в силу с момента перечисления покупателем Депозита или Общей суммы (в зависимости от ситуации) продавцу в соответствии с Договором (п. 12.5.). Вместе с тем каких-либо документов о перечислении покупателями Депозита или Общей суммы, определенных договорами, не представлено, что позволяет сделать вывод о том, что указанные договоры не вступили в силу. Документов об отгрузке товара по данным договорам также не представлено. Кроме того, из представленных в возражении документов не усматривается, что указанные договоры были подписаны каким-либо образом (электронно или собственноручно) с одной и другой стороны. Таким образом, представленные в возражении Договоры купли-продажи с торговой гарантией (TradeAssurancePurchaseContract) не могут являться подтверждением поставки продукции на территорию России;

- в возражении приводятся инвойсы о продаже продукции Серому Сергею. Вместе с тем из данных документов не следует, что продукция была введена в оборот на территории России. Все адреса покупателя указаны китайские. Кроме того, все документы, за исключением одного, были оформлены после даты приоритета товарного знака по свидетельству №869559. Также в возражении в подтверждение позиции приводится ссылка на скриншоты о продаже продукции в адрес ООО «Бресе», Серого Сергея, Сергейчева Олега Евгеньевича, Кропачева Юрия, Артамоновой Светланы. Данная ссылка является необоснованной, поскольку из представленных скриншотов не усматривается реализация какой-либо продукции ООО «Бресе», а из скриншотов о продаже товаров в адрес Серого Сергея, Сергейчева Олега Евгеньевича, Кропачева Юрия, Артамоновой Светланы до даты приоритета товарного знака по свидетельству №869559 не следует, что товары с обозначением «MAST» были реализованы указанным покупателям в большом объеме;

- относительно довода возражения о закупке продукции «MAST» покупателями из Российской Федерации через веб-портал «Алибаба» в отзыве правообладателя отмечается, что объем продукции, приобретенной покупателями через веб-портал «Алибаба», равно как и объем продукции, приобретенный покупателями через сайт dragonhawkofficial.com., не свидетельствует о её широком распространении на территории России до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- представленные в возражении доказательства не свидетельствуют о том, что обозначение «MAST» ассоциируется у российского потребителя исключительно с компанией Shijiazhuang Dragonhawk Industry Co., Ltd;

- само по себе указание на веб-портале «Алибаба» в списке лучших брендов не свидетельствует о том, что у российских потребителей сложилась стойкая ассоциативная связь с лицом, подавшим возражение, поскольку из представленной информации невозможно понять, на основании чего был составлен рейтинг, и были ли продажи широкому кругу российских покупателей. Это также относится к ссылке о награде веб-портала «Алибаба», ссылке на отчет о проверке основных продуктовых линий и отчет с веб-портала «Алибаба» об оценке продукции, а также сертификат об авторизации. Следует учитывать, что компания AlibabaGroupHoldingLimited, владеющая одноименным веб-порталом, является международной компанией в сфере интернет-коммерции, а её сайты, например, Tmall, Alibaba.com, AliExpress, функционируют на территории различных стран;

- в возражении также приводится ссылка на письма от индивидуальных предпринимателей Крупеня О.С, Кондрашиной А.В., Саньковой К.В., которые утверждают, что в течение длительного времени осуществляют розничную продажу тату оборудования под брендом «MAST», что производителем и продавцом данного оборудования является всемирно известная компания Shijiazhuang Dragonhawk Industry Co., Ltd., что обозначение «MAST» размещается на товарах, и что этот бренд давно им известен и ассоциируется у них с высоким качеством, которым отличается продукция Shijiazhuang Dragonhawk Industry Co., Ltd. Данные письма вызывают сомнения относительно их происхождения и достоверности информации,

указанной в них. Так, в своих письмах индивидуальные предприниматели утверждают о длительности продаж тату оборудования под брендом «MAST», однако данное утверждение ничем не подтверждено документально. Указание предпринимателей на всемирную известность компании Shijiazhuang Dragonhawk Industry Co., Ltd. и на высокое качество её продукции является исключительно их субъективным мнением и не отражает осведомленность средних российских потребителей об этой компании и производимых ей товарах;

- действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака не нарушают положения статьи 6 septies Парижской конвенции;

- регистрация оспариваемого товарного знака было осуществлена с согласия лица, подавшего возражения, в целях продвижения продукции «MAST» на российском рынке. С 2020 года ООО «Бресе» и Сергейчевым Олегом Евгеньевичем велась переписка с представителем лица, подавшего возражение, о возможности расширения рынка присутствия продукции этого лица путем её выхода на российский рынок. Из данной переписки следует, что представитель лица, подавшего возражение, был согласен на популяризацию продукции «MAST» на российском рынке (и на контролировании данного рынка), предложения о цене розничной продукции были им согласованы, предложения о создании рекламных материалов (баннеров) им также одобрялись. После проведения переговоров ООО «Бресе» и Сергейчевым Олегом Евгеньевичем с самим лицом, подавшим возражение, последним было дано устное согласие на осуществление мероприятий по продвижению товаров под знаком «MAST» в России со стороны ООО «Бресе» и Сергейчева Олега Евгеньевича. Взамен было согласовано условие о заключении дилерского договора с ООО «Бресе» и Сергейчевым Олегом Евгеньевичем и наделением их полномочиями официального представительства на территории России. В связи с получением разрешения от лица, подавшего возражение, Сергейчевым Олегом Евгеньевичем с 2020 года были предприняты меры по продвижению и раскрутке товаров для татуажа и перманентного макияжа «MAST» в России по договоренности с китайским производителем Shijiazhuang Dragonhawk Industry Co., Ltd;

- в частности, ИП Сергейчев О.Е. принял участие в международном конгрессе про перманент, где им была представлена продукция «MAST», что подтверждается сведениями со страницы его аккаунта в социальной сети Instagram «pm_dealer» <https://www.instagram.com/Vp/BziNtEDImNE/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D>;

- ИП Сергейчев О.Е. также принял участие в выставке «Самара Beauty Expo», прошедшей 05.10.2019, где им также была представлена продукция «MAST» (<https://www.instagram.com/p/B30vLS41nlX/?igshid=MDJmNzVkMiY%3D>). 06.08.2020 ИП Сергейчев О.Е. провел в городе Пензе мастер-класс с обзором тату машинок «MAST» (<https://www.instagram.com/tv/CDi4gmvo113/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D>) 05.11.2019 в городе Тольятти состоялся мастер-класс ИП Сергейчева О.Е., где им была продемонстрирована продукция с обозначением «MAST» <https://www.instagram.com/p/B4AZAuRFfgw/?igshid=YmMvMTA2M2Y%3D>;

- 19.01.2020 на своей странице в Instagram ИП Сергейчевым О.Е. был размещен рекламный ролик о машинках «MAST» (<https://www.instagram.com/tv/B7gOWNald-I/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D>). 20.01.2020 в целях продвижения продукции на рынке по заказу ИП Сергейчева О.Е. спикером Денисом Миридоновым был снят обзор тату-машинки «MAST» (<https://www.instagram.com/tv/B7iy-cTFhwR/?igshid=YmMvMTA2M2Y%3D>). 24.01.2020 был проведен рекламный обзор машинки Mast Mini, а 12.02.2020 на основании договора с ИП Сергейчевым О.Е. Анной Митрофановой был снят обзор, в котором она сравнила машинки Mast Mini и Mast Tour https://vk.com/wall-182797239_67. Параллельно с продвижением продукции «MAST» в России, проведя переговоры с китайским производителем, на имя ООО «Бресе» была подана заявка №2021702329 на регистрацию товарного знака «MAST». В августе 2020 года ИП Сергейчевым О.Е. в рамках взаимодействия с ООО «Бресе» был оформлен сайт mast-pro.ru с продукцией «MAST»;

- в сентябре 2020 года ИП Сергейчев О.Е. на странице своего аккаунта в социальной сети Instagram была размещена рекламная презентация товаров MAST PRO Cartridge. Для увеличения узнаваемости продукции MAST на российском рынке ИП Сергейчевым О.Е. был заказан рекламный ролик у известного специалиста перманентного макияжа Элизы Токтополотовой (переписка

прилагается). В ноябре 2020 года ИП Сергейчев О.Е. представлял продукцию MAST на перманент-конгрессе в Санкт-Петербурге (скриншот прилагается) в качестве партнера;

- ИП Сергейчев Олег Евгеньевич как уполномоченное лицо компании Shijiazhuang Dragonhawk Industry Co., Ltd осуществлял ввоз продукции «MAST» на территорию России, что подтверждается Декларацией о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза от 13.01.2022 г. (декларация о соответствии). Товары «MAST» продвигаемые ООО «Бресе» и ИП Сергейчев О.Е. стали пользоваться большой популярностью среди потребителей. Параллельно с продвижением продукции «MAST» в России, проведя переговоры с Shijiazhuang Dragonhawk Industry Co., Ltd. и получив соответствующее разрешение, на имя ООО «Бресе» была подана заявка на регистрацию товарного знака «MAST» №2021702329. После регистрации товарного знака ООО «Бресе» в целях сохранения отпускной цены были предоставлены разрешения всем добросовестным участникам рынка право на продажу товаров «MAST» за участие в продвижении, в частности: ИП Осадчему А.В., ООО «РЕКЛАМА-СЕРВИС», ИП Резниковой Д.С., ИП Дмитриевой И.В., ИП Ковригиной Ю.Ю., ИП Геращенко А.А., ИП Дзедзисашвили С.К., ИП Садыкову А.Р., ИП Ядрицеву С.С, ИП Пугачеву Н.А., ИП Рахматову А.М., ИП Токареву И.И., ИП Насибяну Г.Г., ИП Мебонии Н.Л. Таким образом, действия Сергейчева Олега Евгеньевича и ООО «Бресе» по продвижению продукции лица, подавшего возражение, и регистрации товарного знака были осуществлены с его разрешения. При этом все финансовые затраты на продвижение продукции на российском рынке, рекламную кампанию, оплату известных блогеров, и прочих необходимых мероприятий, несли Сергейчев Олег Евгеньевич и ООО «Бресе». Лицом, подавшим возражение, лишь время от времени предоставлялись бесплатные образцы продукции, которые предназначались для демонстрации потребителям как товара, имеющего более высокое качество по сравнению с другими аналогичными товарами, реализуемыми на территории России;

- после того, как товары «MAST» стали популярными на российском рынке благодаря действиям Сергейчева Олега Евгеньевича и ООО «Бресе», лицо,

подавшее возражение, стало самостоятельно продвигать свои товары на рынке через других поставщиков и потребовало у Сергейчева Олега Евгеньевича и ООО «Бресе» передать права на товарный знак по свидетельству №869559. Данное обстоятельство послужило началом переговоров по возможной передаче прав на зарегистрированный товарный знак Shijiazhuang Dragonhawk Industry Co., Ltd. В связи с тем, что Сергейчевым Олегом Евгеньевичем и ООО «Бресе» были затрачены огромные финансовые и временные ресурсы на раскрутку продукции «MAST» на рынке России, ими было предложено компании Shijiazhuang Dragonhawk Industry Co., Ltd. в рамках обычаев делового оборота между хозяйствующими субъектами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, возместить понесенные расходы на мероприятия по продвижению продукции, её сертификации, а также регистрации товарного знака. Между тем, лицо, подавшее возражение, отказалось возмещать понесенные затраты Сергейчевым Олегом Евгеньевичем и ООО «Бресе» на популяризацию своей продукции в России, потребовав передачи ему исключительного права на оспариваемый товарный знак;

- в связи с тем, что между Сергейчевым Олегом Евгеньевичем, ООО «Бресе» и китайской компанией договоренность о продвижении тату оборудования «MAST» на территории России и последующем предоставлении ей дилерских прав Сергейчеву Олегу Евгеньевичу и ООО «Бресе» не была облечена в форму документа, компания решила воспользоваться данной ситуацией и присвоить себе результаты, достигнутые добросовестными участниками соглашения Сергейчева Олега Евгеньевича и ООО «Бресе», путем обращения в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку. Данное поведение явно свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны лица, подавшего возражение, по смыслу статьи 10 ГК РФ, в связи с чем требования возражения не подлежат удовлетворению;

- ООО «Бресе» обращает внимание коллегии на то обстоятельство, что компанией Shijiazhuang Dragonhawk Industry Co., Ltd. 24.01.2023 г. было подано аналогичное возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку №869559. Предметом рассмотрения указанного дела являлось нарушение со

стороны ООО «Бресе» пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также статьи 6 septies Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883г. (Парижская конвенция). Решением коллегии от 27.06.2023 г. в удовлетворении возражения компании Shijiazhuang Dragonhawk Industry Co., Ltd. по указанным основаниям было отказано, правовая охрана товарного знака №869559 была оставлена в силе.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении поданного возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 869559.

К отзыву приложены следующие материалы:

39. Информация по делопроизводству по заявке 2021702329.
40. Информация по делопроизводству по заявке 2021720529.
41. Отчет об отслеживании заказа Павла Красняка.
42. Отчет об отслеживании заказа Татьяны Коротаевой.
43. Отчет об отслеживании заказа Эрнста Вагнера.
44. Отчет об отслеживании заказа Юрия Кузеванова (Анастасии Мануйковой).
45. Переписка с представителем производителя о возможности торговать продукцией в России.
46. Переписка со специалистом перманентного макияжа - Элизой Токтополотовой.
47. Переписка, подтверждающая закупку товара у представителя китайского производителя.
48. Платежные поручения об участии в Выставке Шарм профи.
49. Разрешения правообладателя на использование товарного знака.
50. Скриншот проведения мастер-класса в Пензе.
51. Скриншот проведения мастер-класса в Тольятти.
52. Скриншот публикации на странице группы Вконтакте PN DEALER рекламного ролика Анны Митрофановой.
53. Скриншот публикации на странице Сергейчева рекламного ролика Дениса Миридонова.
54. Скриншот публикации на странице Сергейчева рекламного ролика продукции MAST.

55. Скриншот публикации на странице Сергейчева рекламный презентации товаров MAST.

56. Скриншот публикации участия Сергейчева в выставке Самара-бьюти.

57. Скриншот публикации участия Сергейчева в международном конгрессе про перманент.

58. Скриншот, подтверждающий участие ИП Сергейчев О.Е. в перманент-конгрессе в Санкт-Петербурге.

59. Декларация о соответствии.

60. Договор о взаимном оказании услуг с Миридоновым Д.Д.

61. Договор о взаимном оказании услуг с Митрофановой А.Ю.

62. Статистика затрат на рекламу и продвижения товара на Озон.

63. Отчет продаж товаров MAST по дням (выгрузка).

64. Отчет продаж товаров MAST с 01.01.2020 по 24.01.2023 (выгрузка).

65. Протокол заседания коллегии от 27.06.2023 г.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.01.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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 соответствии с пунктом 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 действие.

Владелец знака имеет право при наличии условий, предусмотренных в пункте 1 статьи 6-septies Парижской конвенции, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

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 данной Конвенции.

MAST

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №869559 представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 08 класса МКТУ «аппараты для татуировки; аппараты лазерные для удаления волос, за исключением используемых для медицинских целей; бритвы электрические и неэлектрические; иглы гравировальные; иглы для татуировок; изделия режущие [ручные инструменты]; инструменты абразивные [ручные инструменты]; инструменты для декантации жидкости [ручные инструменты]; инструменты для депиляций неэлектрические и электрические; инструменты для заточки; инструменты для обрезания ногтей электрические или неэлектрические; инструменты для полирования; инструменты для прокалывания ушей; инструменты режущие; инструменты ручные с ручным приводом; инструменты стерильные для пирсинга; кусачки для ногтей; лезвия [ручные инструменты]; машинки для стрижки бороды; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; наборы маникюрных инструментов; наборы маникюрных инструментов электрические; наборы педикюрных инструментов; наконечники сменные [ручные инструменты]; несессеры для бритвенных принадлежностей; ножи; ножницы; палочки для смешивания краски; пилочки для ногтей; пилочки для ногтей электрические; пинцеты; пинцеты эпиляционные; приборы для плетения волос электрические; приспособления полировальные для ногтей электрические или неэлектрические; резцы гравировальные [ручные инструменты]; резцы фрезерные [ручные инструменты]; ремни для правки бритв; ремни для правки бритв кожаные; ручки для ручных инструментов с ручным приводом; сверла [части ручных инструментов]; тиски; устройства для тиснения [ручные инструменты]; футляры для бритв; шпатели [ручные инструменты]; щипцы; щипцы для завивки волос; щипцы для ногтей; щипцы для удаления заусенцев; щипчики для загибания ресниц; комплектующие для татуировочных аппаратов».

Согласно возражению оспариваемый товарный знак воспроизводит обозначение, используемое известной китайской компанией Dragonhawk для маркировки товаров для татуажа и перманентного макияжа, в связи с чем товарный знак способен вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя

товаров, что не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также нарушает положения статьи 6-septies Парижской конвенции.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям законодательства показал, что оно не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов.

Что касается способности обозначения вводить в заблуждение через ассоциации, связанные с предшествующими знаниями потребителя об этом обозначении, то в соответствии с пунктом 2.1. информационной справки, 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 5 апреля 2017 года № СП-23/10 для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем.

В данном случае анализ возражения показал, что приложенные к нему материалы (1-38) не содержат доказательств того факта, что у потребителей товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, возникли до даты приоритета товарного знака и сохранились на дату подачи возражения устойчивые ассоциативные связи именно с китайской компанией Dragonhawk, и ни с кем иным.

В частности, приведенные в возражении ссылки на видеообзоры и рекламные ролики, размещенные на видеохостинге Youtube, протоколы осмотра сайта китайского производителя Dragonhawk, сведения о товарных знаках производителя, о регистрации компании в Китае, информация с сайта на английском языке, договоры купли-продажи без подтверждения их выполнения, инвойсы о продаже

продукции, скриншоты с сайтов не позволяют прийти к выводу о широкой известности российскому потребителю товаров китайской компании Dragonhawk, маркированных обозначением MAST, и о возникших у них ассоциациях исключительно с компанией Dragonhawk. При этом следует отметить, что большая часть документов не содержит товарного знака «MAST» и имеет дату более позднюю, нежели дата приоритета оспариваемого товарного знака.

Возражение не содержит также сведений об объемах продаж товара под обозначением «MAST», о длительности и интенсивности поставок товара на российский рынок, отсутствуют также сведения о восприятии товарного знака по свидетельству №869559 потребителями товаров, маркируемых оспариваемым знаком, об известности продукции под обозначением «MAST» и ее производителя среднему российскому потребителю этой продукции до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, согласно представленному правообладателем отзыву до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «MAST» продвигалось на территории Российской Федерации в отношении товаров для татуировки и перманентного макияжа не китайским производителем, а иными лицами, в том числе правообладателем.

Таким образом, материалами возражения не доказано, что у потребителя возникла (и сохранилась) стойкая ассоциативная связь товаров, маркированных оспариваемым знаком, с лицом, подавшим возражение, или указанной китайской компанией до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №869559, а не с правообладателем этого товарного знака.

Отсутствие доказательств возникновения устойчивых ассоциаций с лицом, подавшим возражение, или с китайской компанией Dragonhawk, что не позволяет прийти к выводу о способности оспариваемого знака вводить потребителя в заблуждение в отсутствии подтвержденной ассоциативной связи между самим товаром, маркированным обозначением «MAST», и его предшествующим производителем. Следовательно, основания для признания указанного товарного

знака несоответствующим требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

В отношении довода возражения, касающегося того, что оспариваемый товарный знак нарушает положения статьи 6-septies Парижской конвенции, необходимо отметить следующее.

Материалы поданного возражения не содержат доказательств того, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака его правообладатель являлся агентом или представителем лица, подавшего возражение, поскольку не представлено ни одного договора между лицом, подавшим возражение, и правообладателем товарного знака по свидетельству №869559, подтверждающего договорные отношения между указанными лицами.

Что касается электронного Договора купли-продажи торгового обеспечения/Trade Assurance Purchase Contract от 17.07.2020, то он был заключен между правообладателем оспариваемого знака и компанией Shijiazhuang Dragonhawk Industry Co., Ltd, а не Лэй Чжан, подавшим возражение, и, кроме того, материалы возражения не содержат документов об исполнении указанного Договора. В соответствии с пунктом 12.5 Договора подтверждением вступления его в силу является перечисление покупателем депозита или общей суммы продавцу в соответствии с Договором. Документы об оплате товара по указанному Договору отсутствуют. Следовательно, не доказано, что в соответствии с указанным договором товар под обозначением «MAST» был продан правообладателю и введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Другие договоры, приложенные к возражению, не относятся ни к правообладателю, ни к лицу, подавшему возражение, так как сторонами в них являются иные лица.

Отсутствие фактических доказательств того, что ООО «Бресе» являлось агентом или представителем лица, подавшего возражение, являющегося обладателем исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции на товарный знак, сходный до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, не позволяет признать, что предоставление правовой охраны

товарному знаку по свидетельству №869559 нарушает положения статьи 6-septies Парижской конвенции.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.06.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №869559.