

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.03.2021, поданное компанией «ESEN MIKRONIZE MADEN SAN.VE TIC.A.S.», Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №765339, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «ESEN» по заявке №2020702149 с приоритетом от 21.01.2020 зарегистрирован 03.07.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №765339 в отношении товаров 01, 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Сидорова Р.В., Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти 01.03.2021 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании регистрации товарного знака по свидетельству №765339 заключается в том, что

правообладателем товарного знака подано исковое заявление о нарушении исключительных прав при ввозе в Российскую Федерацию товаров, произведенных «ESEN MIKRONIZE MADEN SAN.VE TIC.A.S»;

- оспариваемая регистрация действует в отношении товаров, однородных тем, которые до даты регистрации ввозились на территорию Российской Федерации лицом, подавшим возражение, о чем свидетельствуют таможенные декларации;

- товары ввозились компанией «ESEN MADEN PAZARLAMA LTD.STI.», которая является торговым представителем «ESEN MIKRONIZE MADEN SAN.VE TIC.A.S»;

- ввозимый товар представляет собой упакованный в бумажные мешки молотый порошок кальцита (карбоната кальция в форме мрамора), на упаковках которого указано фирменное наименование производителя (лица, подавшего возражение);

- право на фирменное наименование возникло у компании «ESEN MIKRONIZE MADEN SAN.VE TIC.A.S» с 01.09.1988, в соответствии с выпиской из торгового реестра осуществляется деятельность по производству барита, флюорита, кальцита, гипса, магнезита, марганца, железа, меди, хрома, сурьмы, асбеста, ртути, цинка, свинца и других металлов и минералов, а также их шлаков и лома, а также осуществляет экспорт, импорт, маркетинг, и торговлю;

- оспариваемая регистрация может ввести потребителей в заблуждение относительно производителя, поскольку на рынке России уже известна продукция компании «ESEN MIKRONIZE MADEN SAN.VE TIC.A.S.».

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №765339 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения из Реестра товарных знаков о товарном знаке №765339;
2. Копия определения по делу №А41-4903/2021 от 04.02.2021 г. о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на товары;

3. Копия выписки из торгового реестра компании «ESEN MIKRONIZE MADEN SAN.VE TIC.A.S» (Турция) с переводом.

4. Копия государственной таможенной декларации 10317120/070420/0033066.

5. Копия письма «ESEN MIKRONIZE MADEN SAN.VE TIC.A.S» (Турция) о своем торговом представителе «ESEN MADEN PAZARLAMA LTD.STI.».

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

- в таможенных декларациях в качестве производителя задекларированных товаров указана компания «ESEN MADEN PAZALARMA LTD.STI.», следовательно, лицо, подавшее возражение, не является производителем товаров 01, 19 классов МКТУ и не использует свое фирменное наименование для этих товаров на территории Российской Федерации;

- грузовая таможенная декларация (4) датирована 13.04.2020, то есть позднее даты приоритета товарного знака по свидетельству №765339;

- письмо (5) лица, подавшего возражение, не имеет правового значения, так как не подтверждает никакие юридически значимые обстоятельства, и более того, датировано позднее даты приоритета товарного знака по свидетельству №765339, а также подготовлено самим лицом, подавшим возражение, заинтересованным в исходе дела;

- письмо (5) противоречит документу (4), поскольку в качестве производителя товаров указана компания «ESEN MADEN PAZALARMA LTD.STI.»;

- в возражении отсутствует анализ однородности товаров применительно к каждой рубрике товаров 01 и 19 классов МКТУ по товарному знаку № 765339;

- таким образом, несмотря на то, что лицо, подавшее возражение, было создано в Турции в 1988 году, оно не осуществляло какую-либо деятельность на территории Российской Федерации до даты приоритета товарного знака №765339, не имеет никакой известности среди российских потребителей, не использовала свое фирменное наименование в Российской Федерации до 21.01.2020 в отношении

однородных товаров 01 и 19 классов МКТУ, в связи с чем нет оснований для признания недействительной правовой охраны товарного знака № 765339;

- лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного доказательства, свидетельствующего о способности товарного знака по свидетельству № 765339 ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №765339.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.04.2021, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы, которые не противоречат требованиям Правил ППС:

6. Соглашение о дистрибьюторстве от 25.12.2019.

7. Счет на оплату №22620-221F от 06.12.2019.

8. Фото стенда выставки.

9. Заявка на участие в 23-й международной специализированной выставке пластмасс и каучука ИНТЕРПЛАСТИКА 2020.

10. Путеводитель вышеуказанной выставки.

11. Копия государственной таможенной декларации
10317120/041219/0083712.

12. Копия государственной таможенной декларации
10317120/041219/0083727.

13. Справка о деятельности компании «ESEN MADEN PAZALARMA LTD.STI.».

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

С учетом даты (21.01.2020) приоритета товарного знака по свидетельству №765339 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).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

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

Согласно пункту 37 Правил 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 его элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием компании «ESEN MIKRONIZE MADEN SAN.VE TIC.A.S.», право на которое у него возникло ранее даты приоритета рассматриваемого знака.

В возражении также указывается на то, что регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

С учетом изложенного, следует признать заинтересованность компании «ESEN MIKRONIZE MADEN SAN.VE TIC.A.S.» в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Представленный документ (2) не может быть принят во внимание в качестве оснований о заинтересованности лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения, поскольку судебный спор ведется между правообладателем оспариваемого товарного знака и третьим лицом (ООО «СТ ТРЕЙД ХЕМИ»), ввозившим на территорию Российской Федерации товары с использованием обозначения «ESEN», сходного с товарным знаком по свидетельству №765339. Письмо (5), представленное с возражением, не свидетельствует о каких-либо деловых и коммерческих взаимоотношениях между лицом, подавшим возражение, и ООО «СТ ТРЕЙД ХЕМИ».

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №765339 представляет собой словесное обозначение «ESEN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01, 19 классов МКТУ.

Анализ приведенных в поступившем возражении доводов на предмет нарушения исключительных прав компании «ESEN MIKRONIZE MADEN SAN.VE TIC.A.S.» на фирменное наименование показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам и услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Согласно материалам возражения (3) право на фирменное наименование у компании «ESEN MIKRONIZE MADEN SAN.VE TIC.A.S.» возникло с даты его

регистрации в качестве юридического лица, а именно, 01.09.1988. Следовательно, фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №765339.

Оспариваемый товарный знак «ESEN» полностью входит в состав части фирменного наименования компании лица, подавшего возражение.

В представленных с возражением грузовых таможенных декларациях и на фотографии упаковки в виде бумажного мешка упоминаются следующие товары: молотый порошок кальцита (карбоната кальция в форме мрамора), микромраморные наполнители, мрамор молотый, микронизированный карбонат кальция в виде порошка, природные, обработанные водозащитным составом на основе стеариновой кислоты, не содержат этиловый спирт, различной дисперсности, предназначены для производства лакокрасочной продукции, резинотехнических изделий, каучуковой промышленности, строительных материалов. Указанные товары являются однородными товарам 01, 19 классов МКТУ оспариваемой регистрации, так как соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Вместе с тем, анализ представленных документов в части осуществления деятельности на территории Российской Федерации лица, подавшего возражение, показал следующее.

К материалам возражения представлена грузовая таможенная декларация (4), которая датирована позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем она не может быть принята во внимание. Кроме того, в качестве отправителя и производителя товаров фигурируют иные лица, не относящиеся к лицу, подавшему возражение. В этой связи данный документ не является подтверждением деятельности лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации.

В материалах возражения содержится письмо (5), в котором утверждается, что компания «ESEN MADEN PAZALARMA LTD.STI.» является торговой компанией лица, подавшего возражение. От указанной компании представлено соглашение о дистрибьюторстве (6) с компанией ООО «РТТРЕЙД». Согласно таможенным

декларациях (11, 12) компания «ESEN MADEN PAZALARMA LTD.STI.» поставляет товары на территорию Российской Федерации компании ООО «РТТРЕЙД».

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1474 Кодекса распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается. Следовательно, приведенные выше документы компании «ESEN MADEN PAZALARMA LTD.STI.» не могут свидетельствовать об осуществлении деятельности лица, подавшего возражение.

23-я Международная специализированная выставка пластмасс и каучука ИНТЕРПЛАСТИКА 2020 проходила позже даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №765339, в связи с чем сведения (7-10) не могут быть учтены и приняты во внимание.

В возражении содержится изображение упаковки товара, на которой нанесено обозначение «ESEN». Оно же выполнено на упаковке как часть фирменного наименования лица, подавшего возражение. Вместе с тем, информации о том, в какой период времени, какой товар, каким лицом, в каком количестве, поставлялся и продвигался товар, маркированный обозначением «ESEN», на территории Российской Федерации, лицом, подавшим возражение, не представлено.

На основании вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о том, что лицом, подавшим возражение, не было представлено ни одного документа (например, договоров, таможенных деклараций, товарно-транспортных накладных, платежных поручений), в которых одной из сторон фигурировала бы компания «ESEN MIKRONIZE MADEN SAN.VE TIC.A.S.», что свидетельствует об отсутствии до даты приоритета оспариваемой регистрации доказательств по осуществлению деятельности лица, подавшего возражение, под своим фирменным наименованием на территории Российской Федерации.

Резюмируя изложенное, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемая регистрация противоречит положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, является неубедительным.

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

Сам по себе оспариваемый товарный знак «ESEN» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Вместе с тем, 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 активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей должна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами и услугами оспариваемой регистрации, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

При этом коллегия отмечает тот факт, что деятельность на территории Российской Федерации лица, подавшего возражения, была проанализирована выше и не была доказана.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Исходя из вышеизложенного, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения достаточных материалов, свидетельствующих о способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно лица, производящего товары. Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям абзаца 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.03.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №765339.