

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

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), рассмотрела возражение, поступившее 27.04.2021 поданное Акционерным Обществом Фабрикой арматур «ЯФАР» (Fabryka Armatur «JAFAR» S.A.), Польша (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667224, при этом установила следующее.

JAFAR

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2017740816 с приоритетом от 02.10.2017 зарегистрирован 17.08.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №667224 в отношении товаров и услуг 06, 07, 11, 19, 20, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака, согласно договору об отчуждении, зарегистрированному 01.10.2020

под №РД0342432, является ООО «Сибирь», г. Новосибирск (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2021 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно представленным материалам, право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно 14.05.2002г.;

- фирменное наименование Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. переводится на русский язык как «Акционерное общество Фабрика Арматуры «ЯФАР»;

- отличительная часть фирменного наименования «JAFAR» («ЯФАР») является сходной с оспариваемым товарным знаком;

- основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является производство кранов и арматуры, а также литье меди и сплавов меди, неспециализированная торговля, литье иных металлов, обработка металлов и другие, который следует признать однородным оспариваемым товарам и услугам 06, 07, 11, 19, 20, 35 классов МКТУ;

- представленные с возражением материалы свидетельствуют о введении лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот Российской Федерации, в том числе, посредством своего официального дистрибьютера, однородных товаров;

- Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. является заинтересованным в подаче настоящего возражения, поскольку продолжает импортировать на территорию Российской Федерации однородную оспариваемым товарам продукцию;

- лицо, подавшее возражение, обращает внимание на тот факт, что при подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, в графе «описание заявленного обозначения» заявителем указано, что обозначение «JAFAR» имеет

произношение «ДЖАФАР», относится к арабскому имени и не имеет другого значения, что следует рассматривать как обход закона с противоправной целью (пункт 1 статьи 10 Кодекса);

- слово «JAFAR» образовано путем сложения названия города Ясло (польск. Jasło), в котором расположено лицо, подавшее возражение, и элементом «FAR», который является акронимом к словосочетанию Fabryka Armatur, то есть имеет заложенное смысловое значение «Фабрика арматур из Ясло».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667224 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке №667224;
2. ГОСТ 19681-2016;
3. Эксклюзивные дистрибьютерские договоры 2013-2017 гг.;
4. Соглашение от 11.06.2013 о смене наименования дистрибьютера;
5. Сертификаты эксклюзивного дистрибьютера;
6. Спецификации, декларации на товары, международные товарно-транспортные накладные и инвойсы;
7. Декларации о соответствии и сертификаты соответствия;
8. Дилерские договоры, спецификации и универсальные передаточные документы к ним;
9. Договоры поставки и спецификации к ним;
10. Копия декларации на товары №10228010/130421/0156538 с приложением;
11. Выписка из торгового реестра Польши в отношении польской компании F.A. «JAFAR» S.A. с переводом на русский язык;
12. Копия перевода Устава Fabryka Armatur «JAFAR» S.A.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- правообладатель считает, что фирменное наименование лица, подавшего возражение, не сходно с оспариваемым товарным знаком, и доводы возражения являются необоснованными;

- фирменным наименованием будет именно словосочетание «FABRYKA ARMATUR JAFAR S.A.», а не отдельные выделенные из этого слова;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «JA», который использует в своей коммерческой деятельности, а также везде заявляет о том, что не использует наименование JAFAR, а использует только логотип «JA», который можно свободно использовать в Российской Федерации;

- слово «JAFAR» имеет в своем наименовании первую букву J, j имеет английское название — джей [dʒei], поэтому и на русском языке данное название звучит как Джафар.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

16. Информационное письмо № 414/2021/PG Jaslo 20.04.2021;

17. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Сибирь».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.10.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №667224 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 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.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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 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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку,

установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №667224 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №667224 представляет собой словесное обозначение «JAFAR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 06, 07, 11, 19, 20 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Для того чтобы сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в данном случае, требуется наличие ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов (11) следует, что право на фирменное наименование Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. (АО Фабрика арматур «ЯФАР») получило с момента его регистрации 14.05.2002. Основным видом деятельности указанного общества является деятельность «ПРОИЗВОДСТВО ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОРНОЙ СИСТЕМЫ» (см. Раздел 3). Словесные элементы «Фабрика арматур/ Fabryka Armatur» в составе фирменного наименования указывает на вид предприятия, а буквы «S.A./ АО (Акционерное общество)» на организационно-правовую форму. Отличительной частью фирменного

наименования является словесный элемент «JAFAR / ЯФАР». Следует отметить, что латинские буквы «JA» согласно правилам (см. <https://transliteration.pro/>), являются транслитерацией буквы русского алфавита «Я». Таким образом, оспариваемый товарный знак «JAFAR» является фонетически сходным с отличительной частью фирменного наименования «ЯФАР» лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №667224.

Вместе с тем, сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования возникает в результате осуществления деятельности под данным фирменным наименованием в отношении однородных товаров и услуг, указанных в перечне оспариваемого товарного знака.

Представленные материалы (10) датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не рассматриваются коллегией в качестве подтверждения деятельности.

В подтверждение своей деятельности лицом, подавшим возражение Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. (АО Фабрика арматур «ЯФАР»), были предоставлены документы, эксклюзивные дистрибьюторские договоры от 2013, 2015, 2016, 2017 гг. (3), соглашение о смене наименования дистрибьютора от 2013 г. (4), сертификат эксклюзивного дистрибьютора (5), договоры поставки (9), согласно которым, лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, импортировало на территорию Российской Федерации продукцию для водоснабжения.

Также в материалах возражения представлены декларации о соответствии (7) на такую продукцию как «Арматура трубопроводная промышленная», «Гидранты пожарные подземные», в которых Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. (АО Фабрика арматур «ЯФАР») указано в качестве изготовителя продукции.

Согласно представленному ГОСТу 19681-2016 (2) под арматурой трубопроводной промышленной следует понимать водоразборную арматуру - смесители, краны и лабораторную арматуру, в том числе ниппели, панели и т.п. для холодной и горячей воды при рабочем давлении от 0,05 до 1,0 МПа и температуре до 75°C, - предназначенную для санитарно-технических приборов и

водоподогревателей открытого типа, устанавливаемых в зданиях различного назначения.

Проанализировав указанные выше материалы, датированные до даты приоритета оспариваемой регистрации, коллегия приходит к выводу о том, что продукция лица, подавшего возражение, однородна оспариваемым товарам 06 класса МКТУ «арматура для трубопроводов для подвода сжатого воздуха металлическая; вентили металлические, за исключением деталей машин; клапаны металлические, за исключением деталей машин; клапаны водопроводных труб металлические; клапаны дренажных труб металлические; трубы водопроводные металлические; трубопроводы металлические; трубы для вентиляционных установок для кондиционирования воздуха металлические; трубы металлические»; 07 класса МКТУ «водонагреватели [части машин]; вентили [детали машин]; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; компрессоры [машины]; краны спускные [водоотделители]; краны [детали машин или двигателей]; насосы воздушные; насосы для отопительных установок; клапаны редукционные [детали машин]»; 11 класса МКТУ «водонагреватели; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; краны; краны для трубопроводов; краны-смесители для водопроводных труб; приборы для фильтрации воды; приборы и установки санитарно-технические; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; установки водопроводные; установки систем водоснабжения»; 19 класса МКТУ «клапаны водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; трубы водопроводные неметаллические»; 20 класс МКТУ «клапаны, вентили водопроводных труб

пластмассовые; клапаны, вентили неметаллические, за исключением деталей машин; краны для бочек неметаллические». Вышеуказанные товары соотносятся с арматурой для газо- и водоснабжения. Данная трубопроводная продукция работает под давлением и основана на соединениях повышенной герметичности, что позволяет выдерживать высокое давление. Как правило, арматура соединена резьбой, что обуславливает один и тот же способ и условия производства. Отдельные узлы данной продукции (клапаны, краны, углы) могут быть взаимозаменяемыми. Таким образом, в отношении вышеуказанных товаров оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, материалами возражения не доказана производственная деятельность в отношении таких товаров 11 класса МКТУ *«вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; воздухонагреватели; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; кондиционеры; установки для кондиционирования воздуха»;* 19 класса МКТУ *«трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические»*, а также деятельность связанная однородная оспариваемым услугам 35 класса МКТУ *«информация деловая; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прогнозирование экономическое; репродуцирование документов; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление деятельностью внештатных сотрудников; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги субподрядные [коммерческая помощь]».*

Таким, образом, в отношении части оспариваемых товаров 11, 19 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям, изложенным в пункте 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям статьи 10 Кодекса, коллегия отмечает, что действия, связанные с установлением факта злоупотреблением правом, не были подтверждены решением судебного органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия факта злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667224 недействительным в отношении всех товаров 06, 07 классов МКТУ, части товаров 11 класса МКТУ «водонагреватели; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; краны; краны для трубопроводов; краны-смесители для водопроводных труб; приборы для фильтрации воды; приборы и установки санитарно-технические; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; установки водопроводные; установки систем водоснабжения»; части товаров 19 класса МКТУ «клапаны водопроводных труб, за

исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; трубы водопроводные неметаллические» и всех товаров 20 класса МКТУ.