

## **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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.12.2019, поданное ООО «ШАХ И МАТ», Тюменская обл., г. Тюмень (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 736544, при этом установлено следующее.

**Vazooka**  
**Hookah**

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2018746021, поданной 23.10.2018, зарегистрирован 27.11.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 736544 на имя Лазука А.А., г. Казань (далее – правообладатель) в отношении товаров 34 класса МКТУ.

В поступившем 19.12.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №736544 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №736544 сходен до степени смешения с коммерческим обозначением «BAZOOKA HOOKAH & ACCESSORIES», используемым лицом, подавшим возражение;

- заинтересованность в подаче возражения обусловлена следующим:

1. на имя лица, подавшего возражение, подана заявка №2018747003 на регистрацию сходного до степени смешения обозначения в отношении однородных товаров;

2. оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением, исключительные права на которое возникли у лица, подавшего возражение, до даты регистрации товарного знака по свидетельству №7365444;

3. лицо, подавшее возражение, выступает заказчиком, импортером и оптовым продавцом табачной продукции и аксессуаров для табака под маркировкой «BAZOOKA HOOKAH & ACCESSORIES»;

4. ООО «ШАХ И МАТ» осуществляет торговую деятельность на территории Российской Федерации под обозначением «BAZOOKA HOOKAH & ACCESSORIES», а также осуществляет широкое распространение продукции под данной маркой в рамках своей хозяйственной деятельности, приобретая известность среди клиентов и потребителей;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленное обозначение по заявке №2018747003 являются сходными до степени смешения в отношении однородной продукции, а именно, табачных изделий и аксессуаров;

- лицо, подавшее возражение, является предприятием, которому принадлежат товары, индивидуализируемые используемым коммерческим обозначением;

- в возражении приведены сведения на разработку, импорт, рекламу и продажу табачной продукции, аксессуаров для курения и принадлежности для табака под коммерческим обозначением «BAZOOKA HOOKAH & ACCESSORIES»;

- таким образом, деятельность лица, подавшего возражение, является однородной товарам 34 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №736544 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018747003 (1);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «ШАХ И МАТ» (2);
- агентский договор и дополнительные соглашения к нему (3);
- сведения об оспариваемом товарном знаке (4);
- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2018747003 (5);
- Постановление СИП от 27.04.2016 по делу №А40-1149321/2015 (6);
- Постановление СИП от 28.06.2017 по делу №А40-199403/2015 (7);
- договоры аренды (8);
- договоры (9);
- продажи товаров (10);
- скриншоты переписки директора ООО «ШАХ И МАТ» с представителем фабрики «Вэйтоп Интдастриал Лимитед» (11);
- таможенные декларации (12);
- товарные накладные (13);
- отзывы покупателей о работе с ООО «ШАХ И МАТ» (14);
- список клиентов ООО «ШАХ И МАТ» (15);
- скриншоты страниц социальных сетей лица, подавшего возражение (16);
- скриншоты страниц социальных сетей правообладателя (17);
- скриншоты поисковых страниц (18).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №736544 представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- основная часть документов датирована позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, остальная часть свидетельствует об использовании

обозначения в качестве маркировки реализуемых товаров, а не какого-либо имущественного комплекса лица, подавшего возражение, в связи с чем они не могут быть отнесены к доказательствам возникновения приоритетного права на коммерческое обозначение;

- документов об использовании обозначения «BAZOOKA» для индивидуализации предприятия не представлено;

- таким образом, представленные материалы в своей совокупности и взаимосвязи не подтверждают возникновение у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение «BAZOOKA».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №736544.

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

С учетом даты (23.10.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в

Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 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.

Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия. При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Согласно статье 1539 Кодекса существование

исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий. Так, коммерческое обозначение должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Кроме того, исходя из положений пункта 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

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

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №736544 с коммерческим обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, для осуществления деятельности, однородной с товарами, указанными в перечне оспариваемой регистрации.

На имя лица, подавшего возражение, подана заявка №2018747003 на



регистрацию в качестве товарного знака обозначения «  
», которое, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №736544 в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании лица, подавшего возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

**Bazooka**  
**Hookah**

Оспариваемый товарный знак «  
» является словесным,

включает в свой состав словесные элементы «Vazooka» «Hookah», выполненные одно под другим буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Относительно доводов возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 14873 Кодекса, коллегией установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  
» по заявке №2018747003, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака на имя лица, подавшего возражение, не может являться препятствием для регистрации оспариваемого товарного знака по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку имеет более позднюю дату приоритета (29.10.2018), чем дата приоритета (23.10.2018) товарного знака по свидетельству №736544. Следует также указать, что 30.11.2019 по заявке №2018747003 вынесено решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, которые не могут быть признаны однородными оспариваемым товарам 34 класса МКТУ.

Относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенного в нарушении права иного лица на коммерческое обозначение, коллегией установлено следующее.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации (пункт 1 статьи 1540 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Документов о том, что лицу, подавшему возражение, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака принадлежал какой-либо

имущественный комплекс (объект недвижимости), для индивидуализации которого лицом, подавшим возражение, использовалось бы обозначение «Vazooka» в материалах возражения не представлено. Договоры аренды (8) датированы позже даты приоритета оспариваемого товарного знака. Не представлены вывески предприятия. Нет информации о том, каким образом маркируется имущественный комплекс.

Большая часть представленных с возражением документов (таможенные декларации (12), некоторые товарные накладные (13), продажи товаров (10)) имеют более позднюю дату, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не могут быть приняты во внимание. Остальные материалы (агентский договор (3), договоры поставки (9)) свидетельствуют только о продвижении лицом, подавшим возражение, товаров «табачная продукция, аксессуары для курения и принадлежности для табака» на территории Российской Федерации под обозначением «Vazooka», а не об их производстве внутри имущественного комплекса лица, подавшего возражение.

Таким образом, материалы возражения не доказывают, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №736544 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенная в нарушении права иного лица на коммерческое обозначение.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.12.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №736544.**