

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 27.11.2020, поданное ООО «ЯФАР РУС», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667224, при этом установлено 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 27.11.2020 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:

- фирменное наименование ООО «ЯФАР РУС» и сокращенное фирменное наименование этого же лица на иностранном языке «JAFAR RUS Sp. Z o.o.»;

- товарный знак по свидетельству №667224 сходен с фирменным наименованием, право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- ООО «ЯФАР РУС» осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой, о чем свидетельствуют представленные с возражением документы;

- оспариваемые товары и услуги 06, 07, 11, 19, 20 35 классов МКТУ являются идентичными видам деятельности, которые оказывает ООО «ЯФАР РУС», соотносятся как род/вид (водопроводное и отопительное оборудование и санитарно-техническая арматура), торговля и продвижение данных товаров;

- ООО "ЯФАР РУС" начало использовать свое фирменное наименование при введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, однородных тем, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, задолго до его даты приоритета, т.е. до 02.10.2017;

- с 2013 года ООО «ЯФАР РУС» является эксклюзивным дистрибьютором польской компании F.A. "JAFAR" S.A. - известного производителя запорной арматуры, что подтверждается представленными документами;

- ООО «ЯФАР РУС» регулярно импортировало на территорию России товары, однородные тем товарам, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, о чем свидетельствуют спецификации, декларации на товары, международные товарно-транспортные накладные и инвойсы в период с декабря 2013 года по август 2017 года.

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. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО "ЯФАР РУС";
3. Устав ООО "СТС" (прежнее наименование ООО "ЯФАР РУС") по состоянию на 2005 год;
4. Решение №3 единственного участника ООО "СТС" о внесении изменений в Устав в части фирменного наименования;
5. Устав ООО "ЯФАР РУС" в действующей редакции;
6. ГОСТ 19681-2016. Межгосударственный стандарт. Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия;
7. Эксклюзивные дистрибьюторские договоры от 01.01.2013, от 01.01.2015, от 01.01.2016 и 01.01.2017;
8. Соглашение от 11.06.2013 о смене наименования дистрибьютора;
9. Сертификаты эксклюзивного дистрибьютора за 2013-2017 годы;
10. Спецификации, декларации на товары, международные товарно-транспортные накладные и инвойсы;
11. Декларации о соответствии и сертификаты соответствия;
12. Дилерские договоры, спецификации и универсальные передаточные документы к ним;
13. Договоры поставки, спецификации и универсальные передаточные документы к ним;
14. Договоры поставки №03/20П от 13.02.2020 и №31/20П от 03.08.2020 с приложениями;

15. Выписка из торгового реестра Польши в отношении польской компании F.A. "JAFAR" S.A. с переводом на русский язык.

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;

- 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. Ни в одном распространенном мировом языке буква J не звучит как Я, а тем более слово JAFAR не может звучать как ООО «ЯФАР РУС»;

- общепринятой транслитерацией русской буквы «Я» является сочетание английских «YA», например Yandex - Яндекс, Yahoo-Яху;

- возражение не содержит обоснованных доводов об однородности оспариваемых товаров и услуг с деятельностью лица, подавшего возражение.

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

К отзыву приложены следующие материалы:

16. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Сибирь»;

17. Копия Устава;

18. Копия Решения № 1;

19. Копия Приказа №1.

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 ООО «ЯФАР РУС» 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 (2) следует, что право на фирменное наименование ООО «ЯФАР РУС» получило с момента его регистрации 30.05.2005. Основным видом деятельности указанного общества является деятельность по торговле оптовой водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой (ОКВЭД 46.14.2). Словесный элемент «РУС» в составе фирменного наименования указывает на отношение к

Российской Федерации, в связи с чем является слабым элементом. Отличительной частью фирменного наименования является словесный элемент «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.

В подтверждение своей деятельности лицом, подавшим возражение ООО «ЯФАР РУС», были предоставлены документы (7-9), эксклюзивные дистрибьюторские договоры от 2013, 2015, 2016, 2017 гг., соглашение о смене наименования дистрибьютора от 2013 г., сертификат эксклюзивного дистрибьютора, договоры поставки (12-14).

Согласно эксклюзивным дистрибьютерским договорам, лицо, подавшее возражение ООО «ЯФАР РУС» обладает эксклюзивным правом продажи продукции для водоснабжения на территории Российской Федерации. Представленные документы (12-14) подтверждают исполнение по данным соглашениям.

Согласно декларациям и сертификатам соответствия (11), изготовителем продукции (арматура трубопроводная, техника пожарная) является FABRYKA ARMATUR «JAFAR» S. A. Польша.

Проанализировав указанные выше материалы, датированные до даты приоритета оспариваемой регистрации, коллегия приходит к выводу о том, что лицом, подавшим возражение, осуществляется деятельность по продвижению различным лицам продукции для водоснабжения. Данные услуги являются однородными оспариваемым услугам 35 класса МКТУ, связанными с услугами по

реализации и продвижению товаров, а именно: *«изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* в связи с чем, оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, никаких документов, подтверждающих производственную деятельность лица, подавшего возражение (декларации соответствия продукции для водоснабжения, производителем которой является ООО «ЯФАР РУС» и т.п. документы), то есть относительно оспариваемых товаров 06, 07, 11, 19, 20 классов МКТУ возражение и приложенные к нему материалы, не содержат. Также они не содержат и подтверждения введения деятельности однородной 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 оспариваемых товаров 06, 07, 11, 19, 20 и части услуг 35 классов МКТУ у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям, изложенным в пункте 8 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №667224 недействительным в отношении части услуг 35 класса МКТУ «изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с

коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]».