

**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 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 29.06.2021, поданное компанией «АТА Силах Санайи Аноним Ширкети», Турция (далее – лицо, подавшее возражение, компания «АТА»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 786430, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «TURQUA» по заявке № 2020719971, поданной 14.04.2020, зарегистрирован 02.12.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 786430 на имя компании “РЕК ДИС ТИК. ЛТД. СТИ”, Турция в отношении товаров 13 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства (далее – правообладатель).

В поступившем 29.06.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 786430 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также статьи 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от

20 марта 1883 года, пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененная 2 октября 1979 г. (далее – Парижская конвенция).

В доводах возражения и ответах на отзыв правообладателя товарного знака лицом, подавшим возражение, было указано следующее:

- лицо, подавшее возражение, является динамично развивающимся производителем охотничьего оружия, лидером оружейного рынка Турции;
- компания “АТА Силах Санайи Аноним Ширкети” активно участвует в различных оружейных выставках, в том числе мировых, продукция активно продается на территории Российской Федерации;
- на территории Турции на имя лица, подавшего возражение, имеется несколько регистраций товарных знаков по свидетельствам №№201572575, 201631965, 201853956, 2018 53960, включающих словесный элемент «TURQUA», в отношении товаров 13 класса МКТУ «огнестрельное, пневматическое, пружинно-поршневое оружие, оружейные чехлы и ремни; пулеметы, минометы, ракеты; пиротехнические изделия; газовые баллончики для самообороны»;
- между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака 15.12.2016 был заключен дистрибуторский договор, по условиям которого компания “РЕК ДИС ТИК. ЛТД. СТИ” наделялась правом поставки продукции компании «АТА Силах Санайи Аноним Ширкети» на территорию Российской Федерации, о чем свидетельствуют копии счетов за период 2013-2014 и 2017-2019гг.;
- товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются практически идентичными товарам, в отношении которых действуют товарные знаки лица, подавшего возражение, охраняемые на территории Турции, а обозначения являются тождественными;

- разрешение на регистрацию оспариваемого товарного знака “TURQUA” на имя компании “РЕК ДИС ТИК. ЛТД. СТИ” на территории Российской Федерации лицо, подавшее возражение, не давало;
- таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям статьи 6-septies Парижской конвенции;
- продукция лица, подавшего возражение, поставляется на российский рынок как минимум с 2012 года, что подтверждается приложенными к возражению документами (представлены дистрибуторские договоры, счета и таможенные декларации о ввозе продукции на территорию Российской Федерации, каталог продукции и документы, подтверждающие заказ на печать каталога, статьи в российской прессе о продукции, рекламные материалы);
- появление на рынке Российской Федерации идентичной или практически идентичной продукции, маркированной тождественным обозначением, изготавливаемой другой турецкой компанией, неизбежно введет потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;
- обращает на себя внимание то, что обе компании являются турецкими, в связи с чем, у потребителя может возникнуть впечатление о принадлежности продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, единому производителю – лицу, подавшему возражение;
- наличие серии товарных знаков у лица, подавшего возражение, на территории Турции, длительность их пребывания на рынке Российской Федерации и известность приводит к необходимости применения наиболее строгих критерии при рассмотрении настоящего возражения.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №786430 недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- распечатка с русскоязычного сайта дистрибутора (1);

- копии свидетельств №201572575, 201631965, 201853956, 2018 53960 о регистрации серии товарных знаков, включающих словесный элемент «TURQUA» на территории Турции (2);
- копия дистрибуторского договора между компанией “АТА Силах Санайи Аноним Ширкети” и “РЕК ДИС ТИК. ЛТД. СТИ” от 15.12.2016 (3);
- копии счетов между компанией “АТА Силах Санайи Аноним Ширкети” и “РЕК ДИС ТИК. ЛТД. СТИ” (4);
- копии дистрибуторских договоров с ООО “Левша” за 2012, 2014, 2105 и 2016 гг. (5)
- копия дистрибуторского договора с ООО “Охота” от 10.01.2019 с дополнительными соглашениями (6);
- копии счетов и таможенных деклараций на поставку продукции ООО “Охота” за 2019-2021гг. (7);
- копия каталога продукции (8);
- документы, подтверждающие заказ на печать каталогов, листовок, флаеров и другой печатной продукции (9);
- распечатка статей и рекламных материалов в прессе (10);
- копия письма ООО “Охота” со сведениями о затратах на рекламу (11);
- результаты поиска в сети Интернет сведений о продукции, маркированной товарным знаком NEO (13).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №786430, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель выразил согласие со сходством оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками «TURQUA», «TURQUA TM» по свидетельствам №№786430, 2015 72575, 2016 31965 в отношении однородных товаров 13 класса МКТУ;

- при этом оспариваемый товарный знак «TURQUA» по свидетельству №786430 и товарные знаки лица, подавшего возражение, «turqua first bolt action rifle of turkey» по свидетельству № 2018 53956 и «turqua türkiye nin ilk bolt action yivli av

«tüfegi» по свидетельству № 2018 53960 отличаются друг от друга по фонетическому, графическому и семантическому критериям элементы;

- правообладатель не отрицает, что между ним и компанией “АТА Силах Санайи Аноним Ширкети” был заключен дистрибуторский договор, который действовал до 15.12.2018, в связи с чем на дату подачи оспариваемого товарного знака указанные лица уже не состояли в договорных отношениях и компания “РЕК ДИС ТИК. ЛТД. СТИ” не являлось агентом лица, подавшего возражение, и не имело обязательств по его представительству на российском рынке;

- в тексте представленного дистрибуторского соглашения от 15.12.2016 года и приложения к нему не указана продукция, каких именно товарных марок являлась предметом договорных отношений;

- копии представленных с возражением счетов за 2013, 2014 и 2019 года, не относятся к периоду действия дистрибуторского соглашения, таким образом, указанные документы могут рассматриваться только как подтверждающие наличие правоотношений по простому договору купли-продажи или поставки, которые не наделяют покупателя функциями агента продавца (поставщика);

- представленные с возражением документы либо не содержат указание на словесный элемент «TURQUA», часть из них представлены без перевода на русский язык, следовательно, не доказывают поставку товаров в Россию;

- материалы лица, подавшего возражение, не являются доказательством введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, а само по себе оспариваемое обозначение является фантастичным по отношению к товарам 13 класса МКТУ.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 786430.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.04.2020) приоритета товарного знака по свидетельству №786430 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), а также Парижскую конвенцию.

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

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

Согласно пункту 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 действия.

Согласно пункту 2 статьи 6-septies Парижской конвенции владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных выше, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Признавая заинтересованность лица в подаче данного возражения, коллегия руководствовалась следующими нормами.

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным:

- подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом;
- подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Оценив документы, представленные лицом, подавшим возражение, коллегия усматривает заинтересованность компании «АТА Силах Санайи Аноним Ширкети» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №786430 в связи со следующим.

Лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№201572575, 201631965, 201853956, 201853960, включающих словесный элемент «TURQUA», в отношении товаров 13 класса МКТУ «огнестрельное, пневматическое, пружинно-поршневое оружие, оружейные чехлы и ремни; пулеметы, минометы, ракеты; пиротехнические изделия; газовые баллончики для самообороны».

Кроме того, коллегия усматривает осуществление деятельности лицом, подавшим возражение, по производству и реализации товаров, относящихся к оружейным изделиям, однородных товарам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации, под обозначением «TURQUA» (1, 2). Также коллегия приняла во внимание наличие дистрибуторских отношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака (3).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «TURQUA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку действует в отношении товаров 13 класса МКТУ «оружие огнестрельное; пистолеты пневматические [оружие]; подпружиненное

огнестрельное оружие; чехлы и наплечные ремни для оружия; тяжелое оружие, в том числе минометы и ракеты; фейерверки; спрей для личной защиты», указанных в перечне свидетельства.

В качестве одного из оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №786430 явился довод о том, что регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований статьи 6-septies Парижской конвенции.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Как указывалось выше, лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№201572575, 201631965, 201853956, 2018 53960, включающих словесный элемент «TURQUA», в отношении товаров 13 класса МКТУ «огнестрельное, пневматическое, пружинно-поршневое оружие, оружейные чехлы и ремни; пулеметы, минометы, ракеты; пиротехнические изделия; газовые баллончики для самообороны».

При этом коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак «TURQUA» фонетически полностью входит в состав товарных знаков по свидетельствам №№201572575, 201631965, 201853956, 2018 53960, принадлежащего лицу, подавшему возражение. При сходстве сопоставляемых обозначений коллегией учитывалось сходство по графическому признаку, поскольку элементы «TURQUA» выполнены буквами одного латинского алфавита.

Анализ однородности товаров 13 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что они являются однородными, поскольку подпадают под родовое понятие «оружие огнестрельное и средства пиротехнические», имеют одни и те же каналы сбыта и круг потребителей. Однородность товаров 13 класса МКТУ правообладателем товарного знака не оспаривается.

Таким образом, в силу отмеченных обстоятельств, на дату приоритета товарного знака по свидетельству №786430 лицу, подавшему возражение, принадлежало исключительное право на товарные знаки, сходные до степени

смешения с оспариваемым товарным знаком по фонетическому и графическому критериям сходства в отношении однородных товаров 13 класса МКТУ.

Коллегией была принята во внимание следующая информация.

Согласно представленному к материалам дела дистрибуторскому договору (3), подписанному 15.12.2016, то есть до даты приоритета товарного знака по свидетельству №786430, правообладатель оспариваемого товарного знака являлся дистрибутором продукции, а именно «гладкоствольных полуавтоматических и комбинированных ружей, нарезных карабинов», выпускаемой лицом, подавшим возражение, для компании «Левша», расположенной в Российской Федерации.

Довод правообладателя товарного знака по свидетельству №786430 о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака дистрибуторский договор не действовал и компания “РЕК ДИС ТИК. ЛТД. СТИ” уже не являлась агентом лица, подавшего возражение, неубедителен, так как статьей 6-septies Парижской конвенции и пунктом 5 статьи 1512 Кодекса не содержится каких-либо оговорок и ограничений относительно периода времени агентских отношений.

Таким образом, представляется обоснованным вывод о наличии между лицом, подавшим возражение и правообладателем агентских взаимоотношений с целью реализации огнестрельного оружия.

Таким образом, с учетом наличия между лицом, подавшим возражение, и правообладателем товарного знака партнерских отношений на поставку огнестрельного оружия, где компания “РЕК ДИС ТИК. ЛТД. СТИ” выступало приобретателем товаров лица, подавшего возражение, для целей введения их в гражданский оборот Российской Федерации, то есть агентом лица, подавшего возражение, применительно к положениям статьи 6-septies Парижской конвенции.

Регистрация оспариваемого товарного знака «TURQUA» на имя агента без соответствующего согласия компании «АТА Силах Санайи Аноним Ширкети» обладающей исключительными правами на это обозначение в стране-участнике Парижской конвенции, обуславливает вывод о нарушении со стороны компании “РЕК ДИС ТИК. ЛТД. СТИ” требований, указанных в подпункте 5 пункта 2 статьи

1512 Кодекса и статье 6-septies Парижской конвенции в отношении всех товаров 13 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства №786430.

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

Словарно-справочные источники информации (см. www.slovvari.yandex.ru) позволили установить, что словесный элемент «TURQUA» не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, не имеет семантического значения, следовательно, может рассматриваться как фантазийное обозначение.

С учетом сказанного, сам по себе оспариваемый товарный знак «TURQUA» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к товарам 13 класса МКТУ он признается семантически нейтральным.

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, что оспариваемый товарный знак, используемый при маркировке товаров 13 класса МКТУ, ассоциировался у потребителей с лицом, подавшим возражение. Таких документальных доказательств материалы возражения не содержат на основании следующего.

Лицом, подавшим возражение, также не были представлены материалы, которые непосредственно свидетельствовали бы о факте осуществления какой-либо деятельности на территории Российской Федерации, а также позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, какие были осуществлены объемы оказания услуг, затраты на рекламу, территорию их распространения и т.п.

При этом коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных

определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно товаров или лица, производящего эти товары, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В рамках изложенного довода лицо, подавшее возражение, ссылается на документы (5-14).

Согласно представленным сведениям (5-7) лицом, подавшим возражение, были заключены дистрибуторские и иные соглашения с компаниями ЗАО «Левша», ООО «Левша Групп», ООО «Левша Групп», ООО «Охота», а также счета и таможенные декларации на продвижение гладкоствольного полуавтоматического оружия. Следует отметить, что часть из этих документов не содержит перевод на русский язык и датированы они позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не могут быть приняты во внимание коллегией. Остальная часть документов не является доказательством того, что в результате длительного и широкого использования обозначения «TURQUA» в различных регионах Российской Федерации у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между рассматриваемым обозначением и товарами лица, подавшего возражение,. Кроме того, из представленных документов не следует каким образом товары, попавшие на территорию Российской Федерации, дошли до конечного потребителя.

Вместе с тем, материалы возражения содержат сведения (7-9), относящиеся к выпуску каталога, в котором описываются технические характеристики гладкоствольного полуавтоматического оружия, маркированного спорным знаком «TURQUA». Однако, лицом, подавшим возражение, не представлено информации о периоде, тиражности и территории распространения данного каталога, а также об его информированности российскими потребителями.

Распечатка статей (10) в журнале «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» содержит указание на товарный знак «TURQUA». Вместе с тем, невозможно установить факт информированности российскими потребителями данной продукции, а также тиражирование и территорию распространения указанного журнала.

Представленные сведения о расходах по продвижению продукции лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации (11) не подтверждены документальными доказательствами.

Сами по себе сведения из сети Интернет (12), без фактических документальных доказательств, не могут являться подтверждением продвижения товаров под обозначением «TURQUA» на территории Российской Федерации и узнаваемости его среди российских потребителей.

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 6 Закона.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.06.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 786430 недействительным полностью.