

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.10.2022, поданное ООО «KANISHKA FURS», Республика Узбекистан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №717147, при этом установлено следующее.

KANISHKA

Оспариваемый товарный знак «**KANISHKA**» по заявке № 2018753385, поданной 04.12.2018, зарегистрирован 25.06.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 717147 в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на Каримова К.Б., Россия (далее – правообладатель).

В поступившем 03.10.2022 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 717147 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса, статьи 6 septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на территории Республики Узбекистан было получено свидетельство на товарный знак «KANISHKA» по свидетельству № MGU 22633 с приоритетом от 24.06.2011. Правообладателем данного товарного знака является лицо, подавшее возражение;

- правообладатель оспариваемого товарного знака является агентом ООО «KANISHKA FUR» на основании устных договоренностей с генеральным директором Маньшаевым А.Н. Руководствуясь данными договоренностями, Каримов К.Б. открыл магазин в городе Москве и реализовывал продукцию, производимую ООО «KANISHKA FUR», что подтверждается контрактом №3 от 14.04.2018;

- согласия на регистрацию оспариваемого обозначения в качестве товарного знака Каримов К.Б. у ООО «KANISHKA FUR» не получал;

- оспариваемый товарный знак нарушает права лица, подавшего возражение, на его фирменное наименование;

- на дату приоритета оспариваемого товарного знака ООО «KANISHKA FUR» уже обладало исключительным правом на свое фирменное наименование. Между сравниваемыми средствами индивидуализации имеется сходство до степени смешения. Так, в состав обоих обозначений входит слово «KANISHKA», в связи с чем между указанными обозначениями имеется очевидное звуковое сходство. Понятие, заложенное в словесный элемент «KANISHKA», заключается в отсылке к имени наиболее выдающегося правителя из династии Кушан, правнука основателя династии Куджулы Кадфиза. При этом противопоставленное фирменное наименование имеет в своем составе словесный элемент «FUR», означающий в переводе с английского языка «шерсть», который является описательным в отношении товаров 25 класса МКТУ. Данные обстоятельства позволяют сделать вывод о наличии смыслового сходства заложенных в сравниваемых обозначениях понятий.

В подтверждение изложенных доводов к возражению были представлены следующие материалы (копии):

1. распечатки с сайта www.dic.academic.ru;
2. распечатка информации о юридическом лице «KANISHKA FUR»;
3. копия свидетельства на товарный знак №MGU 22633;
4. копия контракта №3 от 14.04.2018

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №717147 недействительным полностью.

Правообладатель в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- контракт № 3 от 14.04.2018 г., заключенный между Каримовым К.Б. и ООО «KANISHKA FUR», никогда сторонами не исполнялся. На словах стороны не договаривались, что индивидуальный Каримов К.Б. будет агентом ООО «KANISHKA FUR», заинтересованность индивидуального предпринимателя Каримова К.Б. в получении продукции ООО «KANISHKA FUR» не подтверждена материалами, нет документальных данных об объеме поставок на территорию Российской Федерации товаров, произведенных подателем возражения и маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком;

- Каримов К.Б. не являлся и не является агентом ООО «KANISHKA FUR» и никогда не поставлял / не получал на территории Российской Федерации продукцию ООО «KANISHKA FUR». В тексте предоставленного контракта не указано, какие именно товары являлись предметом договорных отношений. К контракту не приложены подтверждающие документы отгрузок какого-либо товара правообладателю, нет подтверждающих документов об оплате товара по данному контракту, отсутствуют таможенные документы о пересечении товаров на территории Российской Федерации, не представлены транспортные накладные. Контракт также не содержит указание на то, что предметом этого контракта является использование обозначения, заявленного на регистрацию или же обозначение под товарным знаком по свидетельству №MGU 22633 – «KANISHKA»;

- индивидуальный предприниматель Каримов К.Б. не приобретал продукцию ООО «KANISHKA FUR», маркированную обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком, не вводил ее в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не являлся агентом иностранного юридического лица в смысле статьи 6-
septies Парижской конвенции;

- известность фирменного наименования не является основанием для признания

недействительной правовой охраны товарного знака как несоответствующей пункту 8 статьи 1483 Кодекса, в отсутствие оказания услуг на территории Российской Федерации лицом, которому принадлежит право на фирменное наименование. В материалах возражения отсутствуют доказательства деятельности юридического лица ООО «KANISHKA FUR». В связи с указанным, отсутствуют основания для признания недействительной правовой охраны товарного знака по свидетельству №717147 в связи с его несоответствием пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы (копии):

5. выписка из ЕГРЮЛ на индивидуального предпринимателя Каримова К.Б.;
6. письмо от арендодателя индивидуального предпринимателя Ковылина А.С.;
7. копии договоров аренды с 2017 по 2022 годы;
8. копии договоров индивидуального предпринимателя Каримова К.Б., касающиеся деятельности по продаже и производству товаров.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 717147.

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

С учетом даты (04.12.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс, 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), а также Парижскую конвенцию.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса 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), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица 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. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

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.

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Данная норма не конкретизирует понятие “заинтересованное лицо” и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного

обозначения (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 №300-ЭС21-11315 по делу №СИП-932/2019). Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, зарегистрированного ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №717147. Кроме того, лицом, подавшим возражение, высказано мнение о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака является агентом ООО «KANISHKA FUR», в рамках чего было заключен контракт (4). Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №717147.

KANISHKA

Оспариваемый товарный знак «**KANISHKA**» состоит из словесного элемента «KANISHKA», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, буква «Н» выполнена оригинальным образом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака по свидетельству №717147 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сложившейся правоприменительной практике вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака;
- наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);
- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с

противопоставленным фирменным наименованием;

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 по делу №СИП-729/2018, от 28.10.2019 по делу №СИП-148/2019, от 11.09.2020 по делу №СИП-938/2019.

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, материалы, коллегия установила следующее.

Согласно распечатке (2) ООО «KANISHKA FUR» было зарегистрировано 12.06.2008, то есть ране даты приоритета оспариваемого товарного знака. Товарный знак «KANISHKA» по свидетельству №717147 фонетически совпадает с частью фирменного наименования «KANISHKA FUR» лица, подавшего возражение. Более того, словесные элементы «KANISHKA» способны вызывать одинаковые ассоциации при их восприятии (канишка - наиболее выдающийся правитель из династии Кушан (1). Сравниваемые средства индивидуализации выполнены буквами латинского алфавита, что сближает их графически. Изложенное свидетельствует о сходстве сравниваемых средств индивидуализации, что правообладателем никак не оспаривается.

В отношении фактически осуществляемой деятельности лицом, подавшим возражение, представлен контракт (4) на поставку товаров в отношении Каримова К.Б. Вместе с тем, анализ представленного договора (4) не позволяет установить, какие именно товары являлись предметом данного соглашения, материалы договора не содержат документов, подтверждающих его оплату, не представлены таможенные декларации или иные документы, анализ которых позволил бы установить фактические поставки той или иной продукции в отношении Каримова К.Б.

Таким образом, единственный представленный договор (4) не может подтвердить соответствующий довод лица, подавшего возражение, об использовании его фирменного наименования применительно к товарам и услугам оспариваемой регистрации. Следовательно, основания для удовлетворения возражения по основанию несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483

Кодекса отсутствуют.

В возражении содержится также довод о противоречии оспариваемой регистрации требованиям пункта 6-septies Парижской конвенции, в частности, указывается, что данная регистрация была произведена на имя агента лица, подавшего возражение.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на наличие у него знака «KANISHKA» по свидетельству №MGU 22633 (3), зарегистрированного на территории Республики Узбекистан.

Кроме того, ООО «KANISHKA FUR» представлен договор (4). Анализ упомянутого договора был приведен выше по тексту заключения и, как указано выше, он не содержит указания на товары, являющиеся его предметом, а также средство их маркировки. Кроме того, не ясно, исполнялся ли данный договор.

Таким образом, представленный договор (4) не содержит достаточных и необходимых данных, позволяющих установить несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6-septies Парижской конвенции, а именно наличие агентских отношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем, касающимся товаров и услуг, корреспондирующих товарам и услугам оспариваемой регистрации, маркированных обозначением «KANISHKA».

Иных материалов, обосновывающих доводы лица, подавшего возражение, представлено не было.

При этом, коллегией были приняты во внимание доводы и материалы (5-8) правообладателя о том, что им самостоятельно был разработан логотип «KANISHKA», используемый им для маркировки магазина, осуществляющего продажу одежды.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.10.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №717147.