

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 28.10.2022, поданное компанией «ХО'ЖАОВОД TURON-ТЕКСТИЛ», Республика Узбекистан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №812416, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «TURON» по заявке № 2020723104, поданной 07.05.2020, зарегистрирован 24.05.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 812416 в отношении товаров 24 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на ООО «БЕСТ ТРИКОТАЖ», Россия (далее – правообладатель).

В поступившем 28.10.2022 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 812416 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак «TURON» затрагивает исключительные права лица, подавшего возражение, на его фирменное наименование «ХО'ЖАОВОД TURON-ТЕКСТИЛ». Исключительные права на вышеуказанное наименование возникли у данной компании 28 июля 2011 года;
- сравниваемые средства индивидуализации включают в свой состав сильный элемент «TURON», чем обусловлено их сходство;

- лицо, подавшее возражение, относится к ассоциации предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности Узбекистана. Основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является производство нижнего белья;

- товары, содержащиеся в перечне оспариваемой регистрации, а также товары, производимые и поставляемые лицом, подавшим возражение, соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, изготавливаются из одного материала, могут изготавливаться одним лицом, реализуются через один канал (магазины одежды), имеют один круг потребителей, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, чем обусловлена их однородность.

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

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
2. Выписка на лицо, подавшее возражение;
3. Скриншот с сайта «WIPO» с информацией об участии Узбекистана в Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее – Парижская конвенция);
4. Договор поставки №01/2020-EXP;
5. Международная товарно-транспортная накладная;
6. Декларация на приход товаров в Россию от 30.07.2019;
7. Декларация на приход товаров в Россию от 19.07.2019;
8. Декларация на приход товаров в Россию от 08.11.2019;
9. Сертификат о происхождении товара от 19.07.2019;
10. Подтверждение о прибытии транспортного средства;
11. Декларация о соответствии от 20.08.2019;
12. Сертификат соответствия от 26.08.2019.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №812416 недействительным полностью.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление с указанием даты заседания коллегии и предложением представить отзыв

по мотивам возражения. Согласно данным почты России правообладатель получил упомянутую корреспонденцию, однако, правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 28.12.2022, отсутствовал и отзыва по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (07.05.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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).

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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против

предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы 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 №812416, при этом, ООО «ХО'JAOBOD TURON-TEKSTIL» ведет деятельность однородную по отношению к товарам и услугам 24 и 25 классов МКТУ оспариваемой регистрации. Изложенное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №812416.

Оспариваемый товарный знак «TURON» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака по свидетельству №812416 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.

ООО «ХО'JAOBOD TURON-TEKSTIL» было зарегистрировано 28.07.2011 в Республике Узбекистан (1, 2). Фирменное наименование данного лица охраняется на территории Российской Федерации в соответствии со статьей 8 Парижской конвенции.

Фирменное наименование лица, подавшего возражение, состоит, в том числе, из словесного элемента «ХО'JAOBOD», указывающего на город и центр Ходжаабадского района Узбекистана, элемента «ТЕКСТИЛ», являющегося транслитерацией слова «текстиль». Упомянутые элементы являются слабыми элементами фирменного наименования в отличие от фантазийного слова «TURON».

Оспариваемый знак «TURON» полностью входит в состав противопоставленного ему фирменного наименования и совпадает с его сильным элементом. Изложенное позволяет признать сравниваемые средства индивидуализации сходными.

В рамках доказывания фактической деятельности лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (1-12).

С возражением представлена декларация (11) о соответствии Евразийского экономического союза от 20.08.2019 на изделия трикотажные второго слоя мужские и женские из хлопчатобумажной пряжи: брюки, в том числе, модель, «трико» спортивного назначения (не предназначенные для экипировки спортивных команд), костюмы, пиджаки, жакеты, комбинезоны, шорты, платья, сарафаны, юбки, жилеты,

блузки, рубашки (сорочки), в том числе, типа «поло» с маркировкой «TURON», где изготовителем указано ООО «ХО'ЈАОБОД TURON-ТЕКСТИЛ».

В возражении содержится сертификат соответствия (12) на продукцию «изделия бельевые трикотажные первого слоя из хлопчатобумажной пряжи для мужчин и женщин: фуфайки (футболки), в том числе с длинным рукавом, трусы, кальсоны, пижамы (куртка пижамная и брюки пижамные), сорочки ночные, комбинации, майки: «TURON».

Лицо, подавшее возражение, ссылается на материалы договора (4) между ООО «ХО'ЈАОБОД TURON-ТЕКСТИЛ» и Суходоевым А.Н. на поставку готовых текстильных изделий. Согласно материалам (4-8) товары (футболки, сорочки, трусы, трико, пижамы, брюки трикотажные, ночные сорочки) поступали в Российскую Федерацию от ООО «ХО'ЈАОБОД TURON-ТЕКСТИЛ» к ООО «ТУРОН-ТЕКСТИЛЬ». Кроме того, материалы возражения содержат сертификат о происхождении товара на футболки, трусы, трико, сорочки, пижамы, где экспортером указано ООО «ХО'ЈАОБОД TURON-ТЕКСТИЛ», а также документ о прибытии транспортного средства (10).

Проанализировав представленные материалы (4-12), коллегия пришла к выводу о том, что деятельность, осуществляемая лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием корреспондирует товарам 25 класса МКТУ, относящимся к одежде. Следует отметить, что действие пункта 8 статьи 1483 Кодекса распространяется на товары, которые являются однородными по отношению к товарам, осуществляемым лицом, подавшим возражение, с использованием фирменного наименования, являющегося сходным или тождественным с оспариваемым товарным знаком. В связи с изложенным, деятельность ООО «ХО'ЈАОБОД TURON-ТЕКСТИЛ» признается однородной и по отношению к обуви, головным уборам, также содержащимся в перечне товаров 25 класса МКТУ оспариваемой регистрации. Так, распространенной является практика, когда в одном магазине совместно продаются одежда, обувь, головные уборы, которые имеют единый источник происхождения. Кроме того, данные виды товаров характеризуются одним кругом потребителей, являются взаимодополняемыми.

Вместе с тем, с возражением не представлено материалов, свидетельствующих

об осуществлении лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации деятельности по производству, введению в гражданский оборот товаров, относящихся к материалам тканым, материалам нетканым, материалам текстильным различного назначения, тканям для конкретного применения, белью и принадлежностям постельным, белью столовому, белью туалетному и кухонному, изделиям текстильным бытового назначения, занавесям, портьерам и принадлежностям к ним и т.д. Указанные виды товаров 24 класса МКТУ относятся к иным родовым и видовым группам, их назначение отлично от тех товаров, которые производятся и реализуются лицом, подавшим возражение. Данные виды товаров не являются взаимодолжными и взаимозаменяемыми, реализуются в различных местах. Тот факт, что сравниваемые виды товаров могут быть изготовлены из одного материала (сырья), недостаточен для вывода об их однородности.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №812416 требованиям пункта 8 статьи 1483 как являющегося сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, в отношении всех товаров 25 класса МКТУ. Оснований для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №812416 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 24 класса МКТУ не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.10.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №812416 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.