

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 23.08.2021, поданное компанией «ESEN MADEN PAZARLAMA LIMITED SIRKETI», Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №765339, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «ESEN» по заявке №2020702149 с приоритетом от 21.01.2020 зарегистрирован 03.07.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №765339 в отношении товаров 01, 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Сидорова Р.В., Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти 23.08.2021 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному 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:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак «ESEN» полностью входит в состав фирменного наименования компании лица, подавшего возражение, в связи с чем средства индивидуализации являются сходными до степени смешения;

- рассматриваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров, однородных товарам, которые до даты регистрации ввозились на территорию Российской Федерации лицом, подавшим возражение, что подтверждается представленными таможенными декларациями;

- ввозимые товары представляют собой:

1) микромраморные наполнители (образцы для изучения потребительского спроса): мрамор молотый, микронизированный карбонат кальция CaCO_3 , в виде порошка, природные обработанные водозащитным составом на основе стеариновой кислоты, не содержат этиловый спирт, различной дисперсности;

2) микромраморные наполнители (образцы для изучения потребительского спроса): мрамор молотый, микронизированный карбонат кальция CaCO_3 , в виде порошка, термически не обработанные (не обработанные жирными кислотами, в том числе стеариновой кислотой), различной дисперсности;

- указанные товары являются однородными товарам 01, 19 классов МКТУ оспариваемой регистрации, так как соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей;

- товар «молотый порошок кальцита (карбоната кальция в форме мрамора)» лица, подавшего возражение, согласно представленной с возражением фотографией, упакован в бумажные мешки, на которые нанесена отличительная часть фирменного наименования производителя;

- поставка и транспортировка продукции осуществлялась на основании представленных с возражением документов (контракта, счета-фактуры, транспортной накладной);

- сертификат происхождения товаров (Форма «А») также подтверждает, что производителем продукции является компания «ESEN MADEN PAZARLAMA LTD.STI».

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №765339 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения из Реестра товарных знаков о товарном знаке №765339;
2. Справка о деятельности, выданная Торговой палатой города Стамбула, компании ESEN MADEN PAZARLAMA LIMITED SIRKETI (Турция) № 0378-0344-7880-0013 от 10.03.2021 с апостилом и удостоверенным переводом;
3. Государственная таможенная декларация №10317120/041219/0083712 от 04.12.2019;
4. Государственная таможенная декларация №10317120/041219/0083727 от 04.12.2019;
5. Выписка из Торгово-регистрационного Вестника Турции (стр. 451) №9995, запись от 16.01.2020 №(З/А)(14/27914), с переводом;
6. Копия Контракта №RT-E 001 от 01.11.2019;
7. Копия Дополнительного соглашения №1 от 01.11.2019 к Контракту №RT-E 001 от 01.11.2019;
8. Копия счета-фактуры №030845 от 21.11.2019 с переводом;
9. Копия Сертификата происхождения товаров (Форма «А») с переводом;
10. Копия Спецификации №001 от 21.11.2019 к вышеуказанному Контракту №RT-E 001 от 01.11.2019;
11. Копия Транспортной накладной №ARKIST0000283507 от 27.11.2019 с переводом.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором было указано следующее:

- материалами возражения не доказано использование фирменного наименования на территории Российской Федерации лицом, его подавшим, до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 765339;

- единичная поставка товаров осуществлялась не лицом, подавшим возражение, а иным лицом, в связи с чем носит незначительный характер поставки;

- правообладателем оспариваемого товарного знака используется обозначение «ESEN» с 2017 года, о чем свидетельствует решение Арбитражного суда Московской области от 07.10.2021 по делу №А41-4903/2021;

- товары, ввезенные по грузовым таможенным декларациям, и товары, указанные в перечне регистрации № 765339, неоднородны, поскольку имеют разное функциональное назначение, изготавливаются из разных материалов, не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми.

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №765339.

С отзывом представлены следующие материалы:

12. Копия Решения Арбитражного суда Московской области от 07.10.2021 по делу № А41-4903/2021;

13. Копии документов (договоры возмездного оказания услуг, товарные накладные, фотографии продукции), подтверждающих использование обозначения «ESEN» ИП Сидоровым Р.В.

С учетом доводов правообладателя от лица, подавшего возражение, были представлены пояснения, в которых указывалось следующее:

- представленные документы подтверждают ведение «ESEN MADEN PAZARLAMA LIMITED SIRKETI» хозяйственной деятельности под своим фирменным наименованием, так как значение имеет сам факт введения продукции в гражданский оборот под своим фирменным наименованием;

- ввозимые товары являются однородными товарам 01, 19 классов МКТУ оспариваемой регистрации, так как соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей;

- в целях признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной по пункту 8 статьи 1483 Кодекса объем использования фирменного наименования не имеет значения при установлении фактического осуществления правообладателем под фирменным наименованием деятельности, однородной товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, также не имеет правового значения использование товарного знака правообладателем;

- лицо, подавшее возражение, является известным экспортером мрамора и натуральных камней в русскоязычном сегменте сети Интернет.

В дополнение были представлены распечатки с сайтов Интернет (14).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.01.2020) приоритета товарного знака по свидетельству №765339 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).

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 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 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием компании «ESEN MADEN PAZARLAMA LIMITED SIRKETI», право на которое у него возникло ранее даты приоритета рассматриваемого знака.

С учетом изложенного, следует признать заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №765339 представляет собой словесное обозначение «ESEN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01, 19 классов МКТУ.

Анализ приведенных в поступившем возражении доводов на предмет нарушения исключительных прав компании «ESEN MADEN PAZARLAMA LIMITED SIRKETI» на фирменное наименование показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам и услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Согласно материалам возражения (5) право на фирменное наименование у компании «ESEN MADEN PAZARLAMA LIMITED SIRKETI» возникло с даты его регистрации в качестве юридического лица, а именно, 30.01.2006. Следовательно, фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №765339.

Оспариваемый товарный знак «ESEN» полностью входит в состав части фирменного наименования компании лица, подавшего возражение. Правообладателем сходство фирменного наименования лица, подавшего возражение, с принадлежащим ему товарным знаком по свидетельству №765339, не оспаривается.

В представленных с возражением грузовых таможенных декларациях (3-4) упоминаются следующая продукция: микромраморные наполнители, мрамор молотый, микронизированный карбонат кальция в виде порошка, кальцит (карбонат кальция). Указанные товары являются однородными товарам 01, 19 классов МКТУ оспариваемой регистрации, так как соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Вместе с тем, анализ представленных документов в части осуществления деятельности на территории Российской Федерации лица, подавшего возражение, показал следующее.

В материалы возражения представлен Контракт № RT-E 001 от 01.11.2019 и Дополнительное соглашение № 1 от 01.11.2019 к нему (6-7), в котором указано, что лицо, подавшее возражение, поставяет товар ООО «РТТРЕЙД» на условиях поставки - «EXW Стамбул (Турция)» (смотри пункт 1.1 Контракта (6)).

Согласно Международным правилам толкования торговых терминов «Инкотермс 2010» (утв. Постановлением Правления ТПП РФ № 54-5 от 28.06.12) условие поставки «EXW» (Ex Works - дословный перевод «Самовывоз») означает, что продавец осуществляет поставку, когда он предоставляет товар в распоряжение покупателя в своих помещениях или в ином согласованном месте (то есть на предприятии, складе и так далее). Продавцу необязательно осуществлять погрузку товара на какое-либо транспортное средство, он также не обязан выполнять формальности, необходимые для вывоза, если таковые применяются (<http://incoterms.iccwbo.ru/pravila-incoterms-irikoterms>).

Согласно пункту 5.2 указанного Контракта «Обязанности Продавца по отправке партии Товаров считаются выполненными, когда товары погружены на транспортное средство на складе Продавца Стамбул (Турция)». Следовательно, лицо, подавшее возражение (Продавец), продавало товар в адрес ООО «РТТРЕЙД» (Покупатель) в соответствии с условиями указанного Контракта, т.е. Покупатель получил товар (право собственности на товар) на складе Продавца, находящегося в Турецкой Республике, и ввез его в Российскую Федерацию от своего имени.

В приложенных к возражению грузовых таможенных декларациях №10317120/041219/0083712 (3), №10317120/041219/0083727 (4) декларантом и получателем товаров указано именно ООО «РТТРЕЙД», а не лицо, подавшее возражение.

В связи с изложенным, коллегией было установлено, что именно ООО «РТТРЕЙД», как собственник продукции, осуществило декларирование, избрало таможенную процедуру (для внутреннего потребления товара), и ввезло на территорию Российской Федерации товары на основании грузовых таможенных деклараций, т.е. от своего имени ввело их в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а не от имени лица, подавшего возражение.

Коллегия также отмечает, что согласно грузовым таможенным декларациям (3-4) товар ввозился в период менее полутора месяцев до даты приоритета оспариваемой регистрации, что свидетельствует лишь о малой партии поставленных товаров. Согласно правоприменительной практике Суда по интеллектуальным правам (см. №СИП-1075/2020 от 28.07.2021, №СИП-833/2014) в целях аннулирования правовой охраны товарного знака по пункту 8 статьи 1483 Кодекса, использование фирменного наименования на территории страны должно носить длительный и систематический характер, а также должно осуществляться значительно ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, поставка товаров является единичной и незначительной, поскольку совершена всего лишь за полтора месяца до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Обращает на себя внимание и товар, который ввозился на территорию Российской Федерации. Так, согласно грузовым таможенным декларациям (3, 4) ввозился товар «микромраморные наполнители (образцы для изучения потребительского спроса)», что позволяет прийти к выводу о незначительном характере поставки товаров с целью дальнейшего понимания потребительского спроса на данный товар, а не с целью коммерческой продажи.

На основании изложенного, представленные с возражением документы не подтверждают использование компанией «ESEN MADEN PAZARLAMA LIMITED

SIRKETI» своего фирменного наименования на территории Российской Федерации до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 765339 в отношении предназначенных для продажи товаров 01, 19 классов МКТУ.

Коллегия также отмечает, что лицо, подавшее возражение, не представлено документальных доказательств того, что оно производило какие-либо товары на территории Российской Федерации.

Представленная информация из сети Интернет (14) сама по себе не является документальным подтверждением производства и присутствия товаров лица, подавшего возражение, на российском рынке.

В возражении содержится изображение упаковки товара, на которой нанесено обозначение «ESEN». Оно же выполнено на упаковке как часть фирменного наименования лица, подавшего возражение. Вместе с тем, информации о том, в какой период времени, какой товар, каким лицом, в каком количестве, поставлялся и продвигался товар, маркированный обозначением «ESEN», на территории Российской Федерации, лицом, подавшим возражение, не представлено.

На основании вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о том, что лицом, подавшим возражение, не было представлено документов, которые бы подтверждали деятельность лица, подавшего возражение, под своим фирменным наименованием на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Резюмируя изложенное, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемая регистрация противоречит положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, является неубедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.08.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №765339.