

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 поступившее 03.04.2024 возражение Чжэцзян Шицзин Тулс Ко., Лтд./Zhejiang Shijing Tools Co., Ltd. (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 939736, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» с приоритетом от 23.09.2022 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.05.2023 за № 939736 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФОРТЕЦЦО», 198205, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Горелово, тер. Старо-Паново, Таллинское ш., д. 194, к. 2, стр. 1, оф. 31, помещ. 1-Н (RU) (далее – правообладатель) в отношении товаров 07 и 08 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении выражено мнение о том, что оспариваемая

регистрация товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, поскольку содержит словесный элемент «Shijing», являющийся основным элементом фирменного наименования лица, подавшего возражение – Zhejiang Shijing Tools Co., Ltd, которое состоит из следующих элементов: ZHEJIANG (в переводе с английского – ЧЖЭЦЗЯН - провинция на востоке Китая. Административный центр — Ханчжоу, (https://translate.yandex.ru/?utm_source=main_stripe_big&source_lang=en&target_lang=ru&text=ZHEJIANG)); SHIJING (не имеет перевода и смыслового значения); TOOLS (в переводе с английского языка инструменты (<https://translate.yandex.ru/>)); Co (в переводе с английского – компания (<https://translate.yandex.ru/>); LTD (сокращение от Limited, в переводе с английского языка – Общество с ограниченной ответственностью (ООО) (<https://translate.yandex.ru/>). Следовательно, именно элемент «Shijing» является основной отличительной частью фирменного наименования, поскольку остальные элементы указывают на место происхождения компании, деятельность и организационно-правовую форму. При этом оспариваемый товарный знак полностью его воспроизводит;

- право на фирменное наименование Zhejiang Shijing Tools Co., Ltd. возникло значительно раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака. Так, дата приоритета оспариваемого товарного знака - 23.09.2022 г. Дата регистрации компании Zhejiang Shijing Tools Co., Ltd. 12.07.2011г., что подтверждается копией лицензии на ведение коммерческой деятельности, копией регистрационной формы участника внешнеторговой деятельности, публичным отчетом о кредитоспособности компании;

- согласно сведениям лицензии на ведение коммерческой деятельности, сферой деятельности лица, подавшего возражение, является: производство металлических инструментов; продажа металлических инструментов; производство пневматического и электроинструмента; производство измерительной аппаратуры;

продажа измерительной аппаратуры; производство электронных измерительных приборов; продажа электронных измерительных приборов; производство метизной продукции; оптовая продажа метизной продукции; производство резиновых изделий; продажа резиновых изделий; импорт - экспорт продукции (за исключением проектов, требующих одобрения по закону;

- компания Zhejiang Shijing Tools Co., Ltd. является производителем станков для резки керамической плитки: ручных плиткорезов для работы с облицовочной плиткой и материалами для отделки поверхностей, а также приборов измерительных, а именно лазерного построителя плоскостей, и поставляет свою продукцию на российский рынок;

- указанная деятельность подтверждается:

- копией декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-CN.АЖ17.В.06735/19;
- копией декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-CN.АД54.В.01647/19;
- копией декларации на товары № 10216170/180817/0074848 от 18.08.2017 г.;
- копией декларации на товары № 10702070/100419/0061853 от 10.04.2019 г.;
- копией декларации на товары № 10702070/110919/0183745 от 11.09.2019 г.;
- копией инвойса на добавленную стоимость г. Чжэцзян от 23.08.2019 г.;
- копией электронной выписки интернет-банкинга (дата операции – 01.08.2019 г.);
- копией платежного документа (дата операции – 13.12.2018 г.);

- часть зарегистрированных товаров в оспариваемом товарном знаке, относящихся к категории машин, инструментов и станков для ремонта и строительства, а также их частей, является однородной вышеуказанным товарам и для этой части товаров предоставление правовой охраны товарному знаку № 939736 следует признать недействительным;

- согласно пункту 162 Пленума Верховного Суда РФ №10 «Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения». В

рассматриваемом случае степень сходства обозначений высокая, максимально близкая к тождественности, поскольку словесный элемент «Shijing» полностью совпадает, следовательно, строже необходимо относиться к вопросу однородности ввиду высокой опасности смешения товаров на рынке;

- компания Zhejiang Shijing Tools Co., Ltd. является лицом, заинтересованным в подаче настоящего возражения, поскольку является владельцем фирменного наименования с включением элемента «Shijing», производителем товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и ввозит указанные товары с целью реализации на территории Российской Федерации, а владелец товарного знака может извлекать необоснованную выгоду из использования сходного до степени смешения товарного знака, податель возражения может терять часть потребителей;

- в связи с тем, что товарный знак №939736 является сходным до степени смешения с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, которое было зарегистрировано ранее даты приоритета и используется для однородных товаров, правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением законодательства.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку для следующих товаров:

07 класса МКТУ – верстаки пильные [части машин]; головки буровые [детали машин]; головки сверлильные [детали машин]; дрели ручные электрические; инструменты [детали машин]; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; кожухи [детали машин]; корпуса машин; круги точильные [детали машин]; круги шлифовальные [детали машин]; лезвия [детали машин]; машины для резки кровельной черепицы; машины и устройства полировальные [электрические]; машины отделочные; машины отрезные; машины резальные; механизмы зубчатые машин; механизмы подающие [детали машин]; мешалки [машины]; направляющие машин; насосы [машины]; насосы вакуумные [машины]; насосы центробежные; ножи электрические; опоры двигателей, за исключением

используемых для наземных транспортных средств; патроны [детали машин]; патроны сверлильные [детали машин, станков]; передачи зубчатые, за исключением используемых для наземных транспортных средств; передачи редукционные понижающие, за исключением используемых для наземных транспортных средств; перфораторы бурильные; пилы [машины]; полотна пильные [детали машин, станков]; регуляторы [части машин]; регуляторы скорости для машин и двигателей; ремни для машин; ремни приводные для двигателей; ремни фрикционные для шкивов; станины машин; станки; станки для заточки; станки камнеобрабатывающие; станки режущие с регулировкой размера для промышленных целей; стеклорезы алмазные [детали машин]; столы для машин; суппорты станков [детали машин]; устройства для предотвращения загрязнения от моторов и двигателей; устройства для управления машинами или двигателями.

08 класса МКТУ – алмазы для резки стекла [части ручных инструментов]; бруски точильные; буры [ручные инструменты]; державки, используемые при резании [ручные инструменты]; изделия режущие [ручные инструменты]; инструменты абразивные [ручные инструменты]; инструменты для заточки; инструменты для заточки режущих кромок; инструменты для полирования; инструменты режущие; инструменты режущие [ручные инструменты]; инструменты ручные с ручным приводом; камни точильные; киянки [ручные инструменты]; ключи [ручные инструменты]; ключи гаечные [ручные инструменты]; круги наждачные; круги точильные [ручные инструменты]; патроны сверлильные [ручные инструменты]; перфораторы [ручные инструменты]; рамы пил; сверла [части ручных инструментов]; сверла для полостей [части ручных инструментов]; скребки [ручные инструменты]; трамбовки [ручные инструменты]; угольники [ручные инструменты]; шпатели [ручные инструменты]; шпатели для художников.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка сведений из реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении товарного знака № 939736 на 4 листах [1];
- копия публичного отчета о кредитоспособности компании на 29 листах [2];
- копия лицензии на ведение коммерческой деятельности на 1 листе [3];

- копия регистрационной формы участника внешнеторговой деятельности на 1 листе [4];

- копии деклараций о соответствии ЕАЭС №RU Д-CN.АЖ17.В.06735/19 и ЕАЭС № RU Д-CN.АД54.В.01647/19 на 8 листах [5];

- копии грузовых таможенных деклараций на товары №10216170/180817/0074848 от 18.08.2017г., №10702070/100419/0061853 от 10.04.2019г., №10702070/110919/0183745 от 11.09.2019г. на 13 листах [6];

- копия инвойса на добавленную стоимость г. Чжэцзян от 23.08.2019 г. на 1 листе [7];

- копия электронной выписки интернет-банкинга (дата операции – 01.08.2019г.) на 1 листе [8];

- копия платежного документа (дата операции – 13.12.2018г.) на 2 листах [9];

- сведения из сети Интернет (<https://translate.yandex.ru>) на 13 листах [10].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами:

- в соответствии с положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом. Такое лицо должно доказать наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения. Заявитель подтверждает свою заинтересованность лишь тем, что в отношении него правообладателем в суд направлено исковое заявление. Однако, лицом, подавшим возражение, не предоставлено никаких доказательств своей заинтересованности, в том числе ведения законной коммерческой деятельности на территории России, связанной с использованием товарного знака №939736. Представленная в возражении декларация соответствия и таможенная декларация не свидетельствуют об использовании спорного товарного знака. Отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку, является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении, что подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной

по ряду дел (см. например, дела № СИП-406/2018, № СИП-105/2013) и отражается в справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением Президиума суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 № СП-23/20;

- что касается довода заявителя об охране фирменного наименования, обращаем внимание, что на основании статьи 8 Парижской конвенции фирменные наименования иностранных юридических лиц стран - членов этой конвенции должны получать охрану без государственной регистрации, но только в тех случаях и в тех пределах, когда они используются на территории России. Для установления однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием, а также факта использования фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака должно быть как минимум доказано, что обладатель исключительного права на фирменное наименование осуществляет под своим фирменным наименованием определенную деятельность на территории Российской Федерации. Само по себе нахождение продукции заявителя на российском рынке не может подтверждать, что эта продукция появилась на российском рынке в результате деятельности именно компании (Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2021 по делу №СИП-544/2020);

- в возражении не предоставлено доказательств того, что компания Zhejiang Shijing Tools Co. Ltd использовала до даты приоритета спорного товарного знака свое фирменное наименование на территории России в отношении товаров 07 класса МКТУ, активно осуществляет деятельность на территории России и его фирменное наименование было широко известно российским потребителям на момент регистрации спорного товарного знака.

На основании вышеизложенного в отзыве выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №939736 в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

Приложения:

- копия договора с производителем на 2 л. [11];
- протокол осмотра доказательств на 11 л.[12];
- перевод к протоколу на 12 л.[13];
- графики поисковых систем на 4 л.[14];
- скриншот сайта shijing.ru [15];
- декларация соответствия на 1 л.[16];
- сведения об объемах продаж на 1 л.[17];
- сведения с канала Ютуб на 2 л.[18];
- скриншот архивных страниц сайта fortezzo.com на 5 л.[19].

В дополнении к отзыву правообладателя указано следующее.

Ни договоры поставки, ни товарно-транспортные накладные, ни таможенные декларации, ни какие-либо иные документы, подтверждающие, что именно компания, подавшая возражение, будучи иностранным лицом, осуществляет деятельность по введению в оборот товаров на территории Российской Федерации до даты приоритета товарного знака, к возражению приложены не были. Равным образом, не приложены документы, подтверждающие факт производства продукции на территории Российской Федерации (которые могли бы свидетельствовать о фактически осуществляемой деятельности). ООО «ФОРТЕЦЦО» производили станки-плиткорезы с 31.01.2019 года совместно с Zhejiang Shijing Tools Co.Ltd. Более того, товары производились под контролем ООО «ФОРТЕЦЦО», что подтверждается протоколом осмотра доказательств от 10.07.2024 и переводом к протоколу [12,13]. Так, переписка на странице 20, 26-37 протокола, где обговариваются недостатки производства, дополнительная комплектация товара, замена материалов, из которых изготавливаются детали станков, доказывает утверждение правообладателя спорного знака о том, что товар производился специально для ООО «ФОРТЕЦЦО» и процесс изготовления и устранения недостатков контролировался ООО «ФОРТЕЦЦО». Товар при производстве маркировался товарным знаком FORTEZZO (№ 748504), что также видно из переписки. На сайтах правообладателя, где предлагаются к продаже товары с

маркировкой спорным товарным знаком, размещена декларация соответствия, в которой указано место происхождения производителя (Приложения 15, 16 к основному отзыву).

Доказательством того, что известность спорный товарный знак в России приобрел благодаря деятельности правообладателя, являются графики сервиса <https://wordstat.yandex.ru/?region=all&view=graph&words=shijing> (показывают известность сочетания SHIJING за разные годы, начиная с 2018 поисковика Yandex) и сервиса <https://trends.google.com/> для поисковика Google. Сервисы показали очевидный рост запросов после начала использования товарного знака SHIJING ООО «ФОРТЕЦЦО», рост начался с момента поступления нам первой продукции с завода, которая содержала маркировку Shijing, согласно декларации (Приложение 16 к основному отзыву). Интерес пользователей поисковика Yandex увеличился более чем в 14,8 раз, если сравнить лучшие показатели 2018 и 2023 года. Также доказательством того факта, что известность спорный товарный знак приобрел благодаря деятельности правообладателя являются объемы продаж за весь период действия права (Приложение 17), сведения о соцсетях (канал Ютуб, где размещались рекламные ролики с 2019 года) ООО «ФОРТЕЦЦО» (Приложение 18), скриншот данных с сайта https://web.archive.org/web/20220101000000*/fortezzo.com - сервиса хранения архивных страниц (Приложение 19). Поведение лица, подавшего возражение, который изначально производил для правообладателя товар, маркированный спорным товарным знаком, а после того, как он стал известен в России благодаря деятельности правообладателя, пытается лишить правообладателя его прав через систему контролирующих органов, свидетельствует о недобросовестности участника экономических правоотношений.

Также лицом, подавшим возражение, представлено дополнение, в котором, в частности, указано следующее.

Относительно правового значения условий поставки продукции FOB, порядка перехода права собственности на товары и подтверждения деятельности под фирменным наименованием на территории Российской Федерации в дополнении указано, что FOB представляет собой аббревиатуру базиса поставки, согласно

правилам Инкотермс, которые регулируют условия поставки, но не регулируют вопросы перехода права собственности на товар. Следовательно, указание FOB в декларациях на товары не влияет на разрешение вопроса о дате перехода права собственности на товар. Представленные декларации на товары в полной мере и должным образом подтверждают осуществление деятельности на территории Российской Федерации. Так, согласно данным Интернет-сайта по адресу: <https://allo.tochka.com/incoterms>, «Правила Инкотермс (INCOTERMS — International Commercial Terms) — это набор стандартов, которые экспортёры и импортёры используют в международной доставке товаров. Они описывают обязанности, разграничивают риски и затраты продавца и покупателя. В обязанностях расписано, кто и что делает, например, кто организует перевозку или страхование товаров, кто занимается экспортными или импортными формальностями и платит таможенные пошлины. В рисках закреплено, где ответственность за сохранность товара переходит от поставщика к покупателю... В затратах подробно расписано, как разделяются расходы на транспортировку, упаковку, погрузку или разгрузку, а также расходы, связанные с проверкой и безопасностью. Правила Инкотермс не определяют: переход права собственности на товар; характеристики товара; время, место, способ и валюту оплаты товара; последствия просрочки и других нарушений при невыполнении договорённостей; форс-мажор; права интеллектуальной собственности и разрешение споров в случае их нарушения». Эти моменты закреплены в договоре купли-продажи отдельно».

Также, согласно данным Интернет-сайта <https://ww.alta.ru/informatior^glossarium/%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%2020%20incoterms%2020/> «правила Инкотермс не заменяют внешнеторговый контракт, а только позволяют значительно сократить и упростить его. Унифицированные условия не регламентируют переход права собственности на товарную партию, не указывают стоимость единицы продукции или способы оплаты. Они лишь фиксируют распределение между сторонами сделки купли-продажи обязательств и финансовых расходов, таких как: оплата перевозки, разгрузки товарной партии, таможенное оформление, уплата налогов и пошлин,

страховка, а также передача рисков в случае потери и возможных повреждений продукции».

Кроме того, отмечено, что в деле имеется документ, дополнительно подтверждающий использование лицом, подавшим возражение, своего фирменного наименования на территории Российской Федерации, это копия контракта №FS01, Санкт-Петербург, 01.04.2019 г. Указанный контракт представляет собой договор поставки между ООО «Фортеццо» и Zhejiang Shijing Tools Co., Ltd. на станки плиткорезные, при этом указанный контракт заключен на территории Российской Федерации (Санкт-Петербург).

Доводы правообладателя в части правовой охраны англоязычной версии фирменного наименования не обоснованы. Озвученное правообладателем устное утверждение о том, что регистрационная форма оператора ВЭД с 2023 года больше не является обязательным документом и указание в ней англоязычной версии фирменного наименования не имеет значения, не обосновано. Никаких правовых документов об аннулировании/отозвании ранее выданных регистрационных форм, прекращении их юридической силы, китайскими официальными органами не было принято. Следовательно, по состоянию на сегодняшний день регистрационная форма оператора ВЭД, выданная Zhejiang Shijing Tools Co., Ltd., сохраняет юридическую силу. Таким образом, указание англоязычного варианта фирменного наименования в официальном документе (графа 2), выданным уполномоченным регистрирующим органом Китая - регистрационной форме оператора ВЭД - следует принимать во внимание как надлежащее доказательство правовой охраны англоязычной версии фирменного наименования. Контракт №FS01, Санкт-Петербург, 01.04.2019 г. является дополнительным доказательством использования лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации англоязычного варианта своего фирменного наименования, поскольку в нем содержится указание фирменного наименования на английском языке при указании сторон контракта. Более того, в печати китайской компании на контракте также имеется указание на англоязычное фирменное наименование - Zhejiang Shijing Tools Co., Ltd.

Правообладатель необоснованно утверждает, что деятельность в России под спорным обозначением осуществляет именно он, ссылается на контракт с лицом, подавшим возражение, и просьбу назначить его эксклюзивным дистрибьютором в России в переписке, также указывает, что лицо, подавшее возражение, предоставил ему право на регистрацию спорного товарного знака. Как следует из имеющихся в материалах дела доказательств, лицо, подавшее возражение, сотрудничало с ООО ТД «Мир инструментов» и ООО «Диами́р» (Декларации на товары, Декларации о соответствии). Сам правообладатель соглашается с тем, что «ООО ТД «Мир инструментов» и ООО «Диами́р» действительно являлись клиентами завода Zhejiang Shijing Tools Co., Ltd., который производил для них продукцию» (стр. 1 Дополнения к отзыву). При этом грузовые таможенные декларации подтверждают факт поставки продукции. Ссылка на контракт №FS01, Санкт-Петербург, 01.04.2019 г. не обоснована, поскольку из его содержания следует, что он представляет собой стандартный договор поставки продукции и не содержит условий о предоставлении правообладателю каких-либо исключительных прав. По своей правовой природе он не является договором заказа производства продукции для единственного заказчика-дистрибьютора. Никаких иных контрактов, сертификата единственного дистрибьютора и иных доказательств эксклюзивной дистрибуции не представлено. Просьба назначить правообладателя эксклюзивным дистрибьютором является только просьбой и не может подтверждать факт такого назначения. В материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие довод правообладателя о предоставлении ему разрешения на регистрацию спорного товарного знака. В любом случае пункт 8 статьи 1483 Кодекса не предусматривает права регистрировать товарный знак на основании письма-согласия или согласия, выраженного в какой-либо иной форме.

В связи с изложенным выражена просьба учесть приведенные аргументы в совокупности с ранее представленными доводами и доказательствами и удовлетворить требования возражения.

Также в дополнении к возражению представлена копия контракта лица, подавшего возражение, с ООО «Диами́р»[20].

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

С учетом даты (23.09.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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), 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, признано заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №939736, поскольку оно является обладателем исключительного права на фирменное наименование, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а деятельность, осуществляемая под этим фирменным наименованием, однородна товарам, в отношении которых охраняется оспариваемый знак.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное

обозначение .

Согласно записи Госреестра правовая охрана оспариваемого знака прекращена с 14.08.2024 по заявлению его правообладателя от 20.05.2024.

В соответствии с пунктом 174 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным статьей 1514 Кодекса, означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время с момента соответственно внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с отказом правообладателя от права на товарный знак (подпункт 5 пункта 1 статьи 1514). Поскольку предоставление правовой товарному знаку оспаривается с даты его приоритета, прекращение его правовой охраны на будущее время не отменяет необходимость рассмотрения возражения по существу изложенных в нем доводов.

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны данному товарному знаку испрашивается в отношении товаров 07 и 08

классов МКТУ, а именно «07 - верстаки пильные [части машин]; головки буровые [детали машин]; головки сверлильные [детали машин]; дрели ручные электрические; инструменты [детали машин]; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; кожухи [детали машин]; корпуса машин; круги точильные [детали машин]; круги шлифовальные [детали машин]; лезвия [детали машин]; машины для резки кровельной черепицы; машины и устройства полировальные [электрические]; машины отделочные; машины отрезные; машины резальные; механизмы зубчатые машин; механизмы подающие [детали машин]; мешалки [машины]; направляющие машин; насосы [машины]; насосы вакуумные [машины]; насосы центробежные; ножи электрические; опоры двигателей, за исключением используемых для наземных транспортных средств; патроны [детали машин]; патроны сверлильные [детали машин, станков]; передачи зубчатые, за исключением используемых для наземных транспортных средств; передачи редукционные понижающие, за исключением используемых для наземных транспортных средств; перфораторы бурильные; пилы [машины]; полотна пильные [детали машин, станков]; регуляторы [части машин]; регуляторы скорости для машин и двигателей; ремни для машин; ремни приводные для двигателей; ремни фрикционные для шкивов; станины машин; станки; станки для заточки; станки камнеобрабатывающие; станки режущие с регулировкой размера для промышленных целей; стеклорезы алмазные [детали машин]; столы для машин; суппорты станков [детали машин]; устройства для предотвращения загрязнения от моторов и двигателей; устройства для управления машинами или двигателями, 08 – алмазы для резки стекла [части ручных инструментов]; бруски точильные; буры [ручные инструменты]; державки, используемые при резании [ручные инструменты]; изделия режущие [ручные инструменты]; инструменты абразивные [ручные инструменты]; инструменты для заточки; инструменты для заточки режущих кромок; инструменты для полирования; инструменты режущие; инструменты режущие [ручные инструменты]; инструменты ручные с ручным приводом; камни точильные; киянки [ручные инструменты]; ключи [ручные инструменты]; ключи гаечные [ручные инструменты]; круги наждачные; круги

точильные [ручные инструменты]; патроны сверлильные [ручные инструменты]; перфораторы [ручные инструменты]; рамы пил; сверла [части ручных инструментов]; сверла для полостей [части ручных инструментов]; скребки [ручные инструменты]; трамбовки [ручные инструменты]; угольники [ручные инструменты]; шпатели [ручные инструменты]; шпатели для художников».

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, что обусловлено сходством оспариваемого товарного знака и части фирменного наименования компании ZHEJIANG SHIJING TOOLS CO., LTD, исключительное право на которое у лица, подавшего возражение, возникло до даты (25.09.2019) приоритета оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его отдельными элементами; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения с учетом приложенных документов показал следующее.

Из представленных в возражении лицензии на ведение коммерческой деятельности [3], регистрационной формы участника внешнеторговой деятельности [4] следует, что Zhejiang Shijing Tools Co., Ltd. было зарегистрировано в качестве юридического лица 12.07.2011 г. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на свое фирменное наименование ранее даты (23.09.2022) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ средств индивидуализации показал, что оспариваемый товарный знак является сходным с частью «Shijing» фирменного наименования

лица, подавшего возражение, что обусловлено тождеством словесного элемента «Shijing» оспариваемого знака с частью «Shijing» фирменного наименования.

При этом следует отметить, что наличие более раннего права на фирменное наименование, равно как и его сходство с оспариваемым товарным знаком, еще не является основанием для признания знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Для этого необходимо установить однородность сравниваемых товаров/услуг, в отношении которых используется фирменное наименование и действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

В результате оценки имеющихся в материалах дела доказательств коллегией установлено, что совокупность представленных лицом, подавшим возражение, документов, в том числе сведения о видах экономической деятельности лица, подавшего возражение, грузовые таможенные декларации №10216170/180817/0074848 от 18.08.2017г., №10702070/100419/0061853 от 10.04.2019г., №10702070/110919/0183745 от 11.09.2019г.[6], контракт на поставку товаров от 23.01.2019 третьим лицам [20], инвойс от 23.08.2019 [7], а также контракт №FS01 от 01.04.2019 [11] на поставку плиткорезных станков, заключенный с лицом, подавшим возражение, и представленный правообладателем, свидетельствуют об использовании фирменного наименования компании Zhejiang Shijing Tools Co., Ltd. при введении этим лицом в гражданский оборот таких товаров как плиткорезы механические, станки для работы с различными видами облицовочной плитки и материалов, используемых для отделки поверхностей, ручные плиткорезы, а также части станков для резки каменной и керамической плитки – режущего ролика (см. грузовые таможенные декларации от 10.04.2019 и от 12.09.2019, а также контракт от 23.01.2019 и от 01.04.2019).

Указанные товары являются однородными товарам 07 класса МКТУ «верстаки пильные [части машин]; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; машины отрезные; машины резальные; пилы [машины]; полотна пильные [детали машин, станков]; станки; станки

камнеобрабатывающие» и товарам 08 класса МКТУ «державки, используемые при резании [ручные инструменты]; изделия режущие [ручные инструменты]; инструменты режущие; инструменты режущие [ручные инструменты]; инструменты ручные с ручным приводом» оспариваемого знака, что обусловлено отнесением их к одним видовым и родовым группам товаров (станки, их части, детали машин, инструменты ручные), общим назначением (для резания и обработки отделочных материалов, в том числе плитки из камня и керамики), условиями их реализации (оптом и в розницу, торговые центры, специализированные магазины, маркетплейсы), кругом потребителей.

Что касается остальных товаров 07 и 08 классов МКТУ, в отношении которых также испрашивалось признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №939736, то они не являются однородными деятельности лица, подавшего возражение, под его фирменным наименованием, поскольку относятся к другим видовым и родовым группам товаров, имеют иное назначение и иной круг потребителей.

При этом следует отметить, что однородность товаров оспариваемой регистрации и деятельности под фирменным наименованием лица, подавшего возражение, правообладателем не оспаривалась.

Представленные в административном деле материалы свидетельствуют об участии юридического лица – компании Zhejiang Shijing Tools Co., Ltd. в гражданском обороте под фирменным наименованием ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака «Shijing», что могло привести к смешению сравниваемых средств индивидуализации в отношении однородных товаров.

Относительно довода правообладателя об отсутствии широкой известности фирменного наименования лица, подавшего возражение, следует отметить, что норма пункта 8 статьи 1483 Кодекса не содержит требований известности фирменного наименования.

Довод правообладателя о том, что материалами возражения не доказано, что фирменное наименование лица, подавшего возражение, имеет официальное название на английском языке или выполнено латинскими буквами, является

необоснованным и опровергается представленными документами. В частности, фирменное наименование на английском языке содержит регистрационная форма участника внешнеторговой деятельности, декларации соответствия, таможенные декларации, а также контракты на поставку товаров и печать на контактах.

В отношении довода правообладателя об отсутствии спецификаций к контракту от 23.01.2019 следует отметить, что в материалах дела содержатся таможенные декларации на поставку плиткорезов, в которых имеется ссылка на указанный контракт, что позволяет установить, какие товары поставлялись согласно представленному контракту.

Что касается довода правообладателя о недобросовестном поведении лица, подавшего возражение, то вопросы, связанные с недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом, не относятся к компетенции Роспатента.

Таким образом, в результате рассмотрения возражения установлено, что исключительное право на фирменное наименование возникло у его обладателя ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак является тождественным части фирменного наименования, деятельность, осуществляемая под фирменным наименованием, признана коллегией однородной части товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Наличие совокупности указанных факторов является основанием для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса для вышеуказанной части товаров 07 класса МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.04.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 939736 недействительным для товаров 07 класса МКТУ «верстаки пильные [части машин]; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; машины отрезные; машины резальные; пилы [машины]; полотна пильные [детали машин, станков]; станки; станки камнеобрабатывающие» и

товаров 08 класса МКТУ «державки, используемые при резании [ручные инструменты]; изделия режущие [ручные инструменты]; инструменты режущие; инструменты режущие [ручные инструменты]; инструменты ручные с ручным приводом».