

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 02.04.2024, поданное ООО «KANISHKA FUR», Узбекистан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №717147, при этом установлено следующее.

КАНИЩКА

Оспариваемый товарный знак «**КАНИЩКА**» 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 02.04.2024 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.

Доводы возражения сводятся к следующему:

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

- в 2008 г. в целях ведения предпринимательской деятельности в качестве юридического лица на территории Республики Узбекистан было зарегистрировано ООО «KANISHKA FUR», бессменным руководителем и основателем которого является Алексей Маньшаев. До даты регистрации юридического лица руководитель ООО «KANISHKA FUR» и дизайнер одежды и аксессуаров Алексей Маньшаев использовал оригинальную часть фирменного наименования «KANISHKA» в качестве своего псевдонима. В результате в сознании потребителей сложилась стойкая ассоциативная связь между деятельностью дизайнера Алексея Маньшаева по обозначением «KANISHKA» и деятельностью самой компании ООО «KANISHKA FUR» под непосредственным руководством Алексея Маньшаева. Поэтому при рассмотрении настоящего дела также должны быть учтены сведения о деятельности не только ООО «KANISHKA FUR», но и о его руководителе и дизайнере – А. Маньшаеве;

- согласно статье 8 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее – «Парижская конвенция») фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Парижской конвенции правовая охрана иностранному фирменному наименованию предоставляется согласно принципу "национального режима" и должна быть такой же, как и правовая охрана, предоставляемая национальным фирменным наименованиям. Следовательно, статья 8 Парижской конвенции обязывает страны Союза охранять фирменное наименование без обязательной подачи заявки или регистрации в Российской Федерации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака;

- фактическое использование противопоставленного фирменного наименования началось до даты приоритета оспариваемого товарного знака и продолжается по сей день. Фирменное наименование ООО «KANISHKA FUR» приобрело мировую известность, в том числе, на территории Российской Федерации, что подтверждается доказательствами;

- между сравниваемыми средствами индивидуализации имеется сходство до степени смешения за счет вхождения в их состав слова «KANISHKA»;

- товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны видам деятельности, в отношении которых фактически используется фирменное наименование лица, подавшего возражение. Из выписки из Единого государственного регистра предприятий и организаций на ООО «KANISHKA FUR» следует, что основным видом деятельности компании является производство багажных сумок, дамских сумочек и других изделий из кожи, что совпадает с перечнем товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак Каримовым К.Б. Следует отметить, что ООО «KANISHKA FUR» вводит в оборот товары на территории стран Евразийского экономического союза, в том числе, товары обращаются на территории Российской Федерации. За годы присутствия на российском рынке товары ООО «KANISHKA FUR» приобрели широкую популярность на российском рынке и стали хорошо узнаваемыми российскими потребителями.

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

1. Распечатка оспариваемого товарного знака;
2. Выписка на ООО «KANISHKA FUR»;
3. Свидетельство на товарный знак № 22633;
4. Свидетельство на товарный знак № 44973;
5. Распечатка знака по международной регистрации №1673235;
6. Контракт № 2-22 от 09 августа 2022;
7. Контракт № 1-23 от 07 марта 2023;
8. Декларация о соответствии от 05.07.2022;
9. Скриншот публикации в социальной сети Инстаграм об открытии магазина «KANISHKA» в г. Санкт-Петербург;
10. Скриншот публикации на сайте «Spot» от 07.12.2017;
11. Определение о принятии искового заявления к производству;
12. Заявление Каримова К.Б. об административном правонарушении;

13. Скриншоты из группы «Вконтакте»;
14. Копия контракта консигнации №1 от 15.08.2016 с приложениями и накладной;
15. Копия контракта № 2 от 23.02.2017 года с приложением, ГТД и сертификатом о происхождении товара;
16. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах лица, подавшего возражение, за 2012 г.;
17. Отчет о финансовых результатах лица, подавшего возражение, за 2013 г.;
18. Отчет о финансовых результатах лица, подавшего возражение, за 2014 г.;
19. Отчет о финансовых результатах лица, подавшего возражение за 2015 г.;
20. Отчет о финансовых результатах лица, подавшего возражение за 2016 г.;
21. Кассовые чеки лица, подавшего возражение, за 2016 г.;
22. Отчет о финансовых результатах лица, подавшего возражение, за 2017 г.;
23. Кассовые чеки лица, подавшего возражение, за 2017 г.;
24. Отчет о финансовых результатах лица, подавшего возражение, за 2018 г.;
25. Контракт №3 от 14.04.2018 г.;
26. Скриншоты из ЕЭИСВО Узбекистана о внешнеторговом контракте между сторонами;
27. Контракт №13-07-2020 от 13.07.2020;
28. Спецификация №1 к контракту от 13.07.2020;
29. Спецификация №2 к контракту от 13.07.2020;
30. Договор №1_1 от 13.07.2020;
31. Инвойс от 29.07.2020 по контракту № 13_07_2020;
32. Международная транспортная накладная к инвойсу от 29.07.2020;
33. Инвойс от 10.08.2020 по контракту № 13_7_2020;
34. Международная транспортная накладная к инвойсу от 10.08.2020;
35. Книжка международных торговых перевозок;
36. Грузовая таможенная декларация EDK926976;
37. Грузовая таможенная декларация EDK896421;

38. Дополнительное соглашение № 1 к контракту № 13-07-2020;
39. Инвойс от 25.08.2021 по контракту № 13-07-2020;
40. Грузовая таможенная декларация EDL498471;
41. Скриншоты с сайта «Авито»;
42. Диплом за 1 место в номинации Украшения. Аксессуары и дополнения 2015. Территория моды г. Брянск;
43. Скриншот публикации сетевое издание РФ «Смотрим» от 09.11.2010;
44. Выдержка из российской газеты «Аргументы недели» № 41 от 21-27 октября 2010 года;
45. Скриншот публикации на сайте «РиаМода» от 06.07.2011;
46. Выдержка из российского журнала «Seasons», выпуск № 16 июль-август 2013 года;
47. Знаменитости в одежде от «KANISHKA FUR»;
48. Скриншот публикации на сайте «Большой вопрос.ru»;
49. Скриншот публикации на сайте «Вторая улица» от 28.03.2013;
50. Скриншот публикации на сайте Одноклассники от 28.02.2015;
51. Скриншот публикации на сайте «Ответы Mail.ru»;
52. Скриншот публикации на сайте «Отзывы-ру» от 04.11.2016.

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

В адрес правообладателя и адрес для переписки в установленном порядке были направлены уведомления с указанием даты заседания коллегии и предложением предоставить отзыв по мотивам возражения. Уведомления, направленные в упомянутые адреса, были возвращены с почты России. Правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 11.05.2024, отсутствовал и отзыва не представил.

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 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 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. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением. 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. При этом, согласно доводам возражения, ООО

«KANISHKA FUR» ведет деятельность однородную по отношению к товарам и услугам 18, 25 и 35 классов МКТУ оспариваемой регистрации. Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №880040 по приведенным основаниям.

KANISHKA

Оспариваемый товарный знак «**KANISHKA**» состоит из словесного элемента «KANISHKA», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, буква «H» 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). Сравнимые средства индивидуализации выполнены буквами латинского алфавита, что сближает их графически. Изложенное свидетельствует о сходстве сравниваемых средств индивидуализации.

В отношении фактически осуществляемой деятельности лицом, подавшим возражение, представлены материалы (3-52).

Материалы (6-8, 27-40) выходят за дату приоритета оспариваемого знака и, таким образом, не могут быть приняты в обоснование доводов лица, подавшего возражение.

Распечатки товарных знаков Узбекистана (3-4), знака по международной регистрации №1673235 (5), бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах деятельности в Узбекистане (16-20, 22, 24), кассовые чеки на оплату товаров в Узбекистане (21, 23), контракты (14-15) на поставку товаров от ООО «KANISHKA FUR» (Республика Узбекистан) в филиал данного лица (ООО «KANISHKA FUR», «KANISHKA KAZAKHSTAN») в Республику Казахстан не свидетельствуют об осуществлении фактической деятельности в Российской Федерации. Так, в частности, конструкция нормы пункта 8 статьи 1483 Кодекса такова, что под однородностью товаров (услуг) лица, чье фирменное наименование охраняется в Российской Федерации, следует понимать именно те товары и услуги, которые используются на территории Российской Федерации, поскольку закон предназначен для того, чтобы не допустить смешения товаров (услуг) и предприятий в предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации. В связи с изложенным, представленные лицом, подавшим возражение, документы в обоснование коммерческой деятельности в других странах не имеют отношения к подтверждению

использования фирменного наименования в рамках пункта 8 статьи 1483 Кодекса. В возражении указано, что продукция под обозначением «KANISHKA» присутствует на территории Евразийского экономического союза и с учетом открытости таможенного рынка не исключена возможность их перемещения на территорию Российской Федерации. Вместе с тем, материалов, свидетельствующих о фактическом поступлении товаров в Российскую Федерацию, представлено не было. Согласно пояснениям представителя лица, подавшего возражение, прямых поставок от компании «KANISHKA FUR» на территорию Российской Федерации не имеется.

В рамках изложенного необходимо также отметить, что само по себе наличие публикаций в сети Интернет (13), а также в средствах массовой информации (43-52) о товарах бренда «KANISHKA», наличие товаров под обозначением «KANISHKA» на платформе «Авито» (41) в отсутствие документов о фактическом вводе данных товаров в гражданский оборот Российской Федерации непосредственно компанией «KANISHKA FUR» не может подтверждать соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

В возражении содержится ссылка к странице в социальной сети Инстаграм (9), где указывается на скорое открытие магазина «KANISHKA» в Санкт-Петербурге. Согласно публикации (10), магазин под соответствующим названием был открыт. Вместе с тем, следует отметить, что на странице в сети Инстаграм (9) отсутствует упоминание об ООО «KANISHKA FUR», в публикации (10) содержатся сведения лишь о модельере и дизайнере Маньшаеве А., однако, нет ссылки непосредственно к компании «KANISHKA FUR», деятельность которой противопоставляется в возражении. Каких-либо документов о фактической деятельности магазина представлено не было, так, материалы возражения не содержат договоров аренды или купли-продажи соответствующего помещения, в котором осуществлялась деятельность по реализации товаров, не представлено самих договоров о реализации товаров, о рекламе магазина и т.д.

Что касается представленного лицом, подавшим возражение, диплома (42), то не ясно, в какой стране он был выдан, кроме того, он не относится непосредственно к лицу, подавшему возражение, в нем лишь указано на награждение коллекции дизайнера Маньшаева А. Осуществление данным дизайнером деятельности под

псевдонимом «KANISHKA», основание данным лицом компании «KANISHKA FUR», никак не свидетельствует об использовании фирменного наименования «KANISHKA FUR» на территории Российской Федерации.

В подтверждение осуществляемой деятельности ООО «KANISHKA FUR» представлен также контракт (25) на поставку товаров в отношении Каримова К.Б., а также скриншот информации о внешнеторговом контракте (26). Вместе с тем, анализ представленного договора (25) и скриншота (26) не позволяет установить, какие именно товары являлись предметом соглашения между ООО «KANISHKA FUR» и Каримовым К.Б., материалы договора (25) 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. Более того, представитель лица, подавшего возражение, указал на то, что данный контракт фактически не был исполнен.

Таким образом, ни один из представленных с возражением материалов не может подтвердить довод лица, подавшего возражение, об использовании его фирменного наименования на территории Российской Федерации 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.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.04.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №717147.