



100097, Toshkent sh. Cho'pon ota k.6

Тел: 04371 273-91-41 факс: 04371 273-98-73

Веб-сайт: www.usud.uz Эл-пошта: tashkent@usud.uz

**ИМНЕМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**РЕШЕНИЕ**

**24 мая 2018г.**

**Дело № 4-11-1806/41**

Экономический суд Ташкентской области под председательством судьи Кариевой Д., при секретаре судебного заседания Аглакулов О., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление «Етето S.p.A» к ООО «SHIRIN SHAEDO» о прекращении нарушения исключительных прав на товарные знаки по международным регистрациям №475472, №1210944 и №1368175 путем наложения запрета на изготовление, предложение к продаже, любое введение в гражданский оборот и хранение с этой целью продукции «tas tisa», на которой использованы обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по международным регистрациям №475472, №1210944 и №1368175, а также возложения на ответчика обязательств по уничтожению за свой счет имеющейся у него продукции «tas tisa», на которой использованы обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по международным регистрациям №475472, №1210944 и №1368175, с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора Агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан (далее АИС РУ), при участии представляющей стороны: от истца – Аъзамхуждаева Ж.Х. (доверенность от 07.02.2018г.), от ответчика – директора Махкамова Ф., от АИС РУ – Юлдашева А. (доверенность от 05.02.2018г.)

**УСТАНОВИЛ:**

«Етето S.p.A» (далее истец) обратился с иском в экономический суд Ташкентской области к ООО «SHIRIN SHAEDO» (далее ответчик) о прекращении нарушения исключительных прав на товарные знаки по международным регистрациям №475472, №1210944 и №1368175 путем наложения запрета на изготовление, предложение к продаже, любое введение в гражданский оборот и хранение с этой целью продукции «tas tisa», на которой использованы обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по международным регистрациям №475472, №1210944 и №1368175, а также возложения на ответчика обязательств по уничтожению за свой счет имеющейся у него продукции «tas tisa», на которой использованы обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по международным регистрациям №475472, №1210944 и №1368175.

Представитель истца доволен, изложенные в исковом заявлении, подержал, просил суд удовлетворить исковое заявление.

Представитель ответчика в судебном заседании искомые требования признал, считая, что права истца не нарушает, просил суд отказать.

Представитель третьего лица касательно предмета спора, представил суду письменное мнение эксперта Зуфарова Д.И., которое просил приобщить к материалам дела.

Суд, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, оления представленные по данному делу доказательства, считает исковые требования подлежащими удовлетворению, с отнесением судебных расходов на ответчика по следующим основаниям.

Истец, являясь обладателем исключительных прав на ряд товарных знаков, зарегистрированных в соответствии с нормами Протокола к Мадридскому Соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989г. под номерами №475472, №1210944 и №1368175 (далее товарные знаки). Товарные знаки зарегистрированы для индвидуализации ряда товаров 30-го класса международной классификации товаров и услуг (далее МКТУ).

Как следует из искового заявления, основанием для обращения в суд послужило то, что наименование, форма и графические элементы кондитерского изделия «tas tisa», выпускаемого ответчиком, сходны до степени смешения, с товарными знаками истца.

В соответствии со ст.ст. 3,4 Закона Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее Закон) товарный знак и знак обслуживания - это зарегистрированное в установленном порядке обозначение, служащее для отличия товаров и услуг одних юридических и физических лиц от однородных товаров других юридических и физических лиц.

Товарные знаки могут быть индвидуальными и коллективными. Индвидуальным знаком является товарный знак, принадлежащий отдельному юридическому или физическому лицу.

Коллективным знаком является товарный знак объединения юридических и (или) физических лиц, предназначенный для обозначения выпускаемых и (или) реализуемых ими товаров, обладающих единными качественными или иными общими характеристиками.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы изобразительные, словесные, объемные и другие обозначения или их комбинации в любом цвете или цветовом сочетании.

Правовая охрана товарного знака предоставляется на основании его регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, а также в силу международных договоров Республики Узбекистан.

Товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

Истец считает, что при производстве и введения в оборот продукции «tas tisa» со стороны ответчика одновременно нарушаются его исключительные права на три товарных знака, в частности имеется сходство оформления этикетки продукции ответчика и товарных знаков №475472 и №1210944, которое выражается в сходстве словесных обозначений, графических и изобразительных элементов, а также сходство между формой коробки «tas tisa» и знаком по международной регистрации №1368175.

Согласно пункту 113 «Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания», зарегистрированных Министерством Юстиции Республики Узбекистан за №1988 29.07.2009г. (далее



Правила) для определения сходства комбинированных обозначений их сравнивают:

- а) с комбинированными обозначениями;
- б) с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения в качестве элементов.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 106-112 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 104 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Визуальное сравнение обозначения «tas tisa» и изображений продукции ответчика с товарными знаками 475472 и №1210944 показывает, что имеется сходство в дизайне оформления этикетки продукции, схожи образовательные элементы и шрифт, а также имеется сходство в словесном обозначении.

Согласно письменному пояснению специалиста АИС РУ словесные элементы «tis tas» и «tas tis» являются фонетически сходными, емкость используемая ответчиком также сходна до степени смешения с изображением международной регистрации №1368175. Кроме того композиционное построение сравниваемых обозначений, включая место расположения словесных элементов, сходных изобразительных элементов, а также цветографическое решение являются сходными.

В соответствии со ст. 26 Закона владелец товарного знака имеет исключительное право пользования и распоряжения товарным знаком.

Исключительное право на товарный знак действует в отношении товаров, указанных в свидетельстве, и осуществляется в период действия регистрации начиная с даты публикации в официальном бюллетене Агентства.

Нарушением исключительного права на товарный знак признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.

Согласно ст. 38 26 Закона лица, виновные в нарушении законодательства о товарных знаках и наименованиях мест происхождения товаров, несут ответственность в установленном порядке.

Несмотря на то, что имеют место быть отдельные незначительные отличия торгового наименования, логотипа и упаковки продукции ответчика от продукции истца, суд, принимая во внимание мнение специалиста АИС РУ и учитывая однородность товара, производимого ответчиком, товару истца, пришел к выводу о том, что наименование, форма и графические элементы кондитерского изделия «tas tis» сходны до степени смешения с товарными знаками истца, в связи с чем требования истца обоснованы.

Согласно ст. 1102 Гражданского кодекса Республики Узбекистан (далее ГК РУ) правовая охрана товарного знака (знака обслуживания) предоставляется на основании его регистрации.

Право на товарный знак удостоверяется свидетельством о регистрации товарного знака (знака обслуживания).

В соответствии со ст. 1107 ГК РУ лицо, неправомерно использующее товарный знак, обязано прекратить нарушение и возместить владельцу товарного знака понесенные им убытки.

Лицо, неправомерно использующее товарный знак, обязано уничтожить изготовленные изображения товарного знака, удалить с товара или его упаковки незаконно используемый товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения.

При невозможности выполнить требования, установленные частью второй настоящей статьи, соответствующий товар подлежит уничтожению.

При таких обстоятельствах, суд считает, что искивые требования обоснованны и подлежат удовлетворению, с отнесением судебных расходов на ответчика, так как в соответствии со ст. 118 ЭПК РУ судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

При принятии данного решения суд исходит из того, что согласно ст.68 ЭПК РУ, согласно которой каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основании вышесказанного и руководствуясь ст.ст. 68, 118, 176-179 ЭПК РУ суд,

#### Р Е Ш И Л:

Исковые требования «Fettero S.p.A» к ООО «SHIRIN SHAEDO» о прекращении нарушения исключительных прав на товарные знаки по международным регистрациям №475472, №1210944 и №1368175 удовлетворить.

Запретить ООО «SHIRIN SHAEDO» изготовление, предложение к продаже, любое введение в гражданский оборот и хранение с этой целью продукции «tas tisa», на которой использованы обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по международным регистрациям №475472, №1210944 и №1368175.

Возложить на ООО «SHIRIN SHAEDO» обязанность по уничтожению за свой счет имеющейся у него продукции «tas tisa», на которой использованы обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по международным регистрациям №475472, №1210944 и №1368175.

Взыскать с ООО «SHIRIN SHAEDO» в пользу «Fettero S.p.A» расходы по государственной пошлине в размере 3 444 800 сум и почтовые расходы в размере 5 000 сум.

*Данное решение может быть обжаловано (опротестовано).*

Судья

Кариева Л.