

**NOTIFICATION
D'UNE DECISION DEFINITIVE CONSECUTIVE A UN REFUS DE
PROTECTION**

notifié au Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) selon l'article 5 de l'Arrangement de Madrid

I.	Administration qui notifie la décision définitive: Office des brevets de la République d'Ouzbékistan, 2a, rue Toï-tepa, 700047 Tachkent (Ouzbékistan) Téléphone: (3712) 132-00-15 Fax: (3712) 133-45-56	
II.	No de l'enregistrement international:	641 059
	No de l'enregistrement national de base:	87 8 0854
III.	Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement international faisant l'objet de la décision définitive: TOBAČNA LJUBLJANA, PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE ZA TOBAČNE IZDELKE, D.O.O., LJUBLJANA 5, Tobačna ulica, LJUBLJANA (SI) SI-61 000	
IV.	☐ La protection de la marque est refusée pour tous les produits et services; ☒ La marque est protégée pour tous les produits et services; ☐ Les produits et services pour lesquels la marque est protégée; ☐ Décision définitive confirmant la disclamation; ☐ Autre décision;	
V.	Date à laquelle la décision définitive a été prononcée: 28.08.2006	
VI.	Signature ou sceau officiel de l'administration qui a prononcé la décision définitive: 	

Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ташкентский городской суд по гражданским делам, в открытом судебном заседании 27 марта 2002 года в составе:

Председательствующего: Зубаревой Г.И.
при секретаре Пернеевой А.

с участием помощника прокурора гор. Ташкента Денисовой В.С., рассмотрев гражданское дело по иску фирмы «TOBACNA LJUBLJANA, PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETE ZA TOBACNE IZDELKE, D.O.O., LJUBLJANA» (Словения) о неправомерности решения Апелляционного совета ГПВ РУ о признании недействительной полностью на территории Республики Узбекистан международной регистрации № 641059 на комбинированный товарный знак «BOSS», зарегистрированного на фирму «TOBACNA LJUBLJANA, PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETE ZA TOBACNE IZDELKE, D.O.O., LJUBLJANA» к Государственному патентному ведомству Республики Узбекистан,

У С Т А Н О В И Л:

Фирма «TOBACNA LJUBLJANA» обратилась в суд с иском на предмет отмены неправомерного решения Апелляционного совета Государственного патентного ведомства РУз от 12.06.2001 г. о признании международной регистрации № 641059 на комбинированный товарный знак «BOSS» фирмы «TOBACNA LJUBLJANA» (Словения) на территории Республики Узбекистан недействительной полностью, указывая, что один из крупнейших производителей табачных изделий, фирма «TABACNA LJUBLJANA» (Словения) 23.03.1998 г. произвела расширение на территорию РУз международной регистрации 641059 на товарный знак «BOSS».

22.03.1999 г. Патентным Ведомством РУз направлен полный отказ в защите в связи с наличием на территории республики международных регистраций 513257, 515189, 516345 на схожие до степени смешения товарные знаки.

По состоянию на сегодняшний день эти регистрации на основании определения судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Узбекистан от 25 сентября 2000 г. аннулированы полностью в связи с неиспользованием этих товарных знаков.

Указывая, что тем самым регистрации, препятствующие расширению на территорию республики Узбекистан были аннулированы и международная регистрация № 641059 получила расширение на территорию РУз.

Однако 12.11.2000 г. возражающей стороной было подано возражение против действия на территории Республики Узбекистан международной регистрации 641059 на основании того, что она была произведена в нарушении п. 1 ст. 6 Закона РУз «О товарных знаках и знаках обслуживания», согласно которого не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками №№ 513527, 515189, 516345, 688697, 688693, ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров.

28 июня 2001 г. Апелляционный Совета Государственного Патентного Ведомства Республики Узбекистан вынес решение об удовлетворении апелляции против действия международной регистрации

№ 641059 на комбинированный товарный знак «BOSS», зарегистрированного на имя фирмы «TABACNA LJUBLJANA», а также о признании этой международной регистрации на территории Республики Узбекистан недействительной полностью и дал поручение Отделу государственной экспертизы промышленных образцов и товарных знаков направить в Международное бюро ВОИС уведомление о признании международной регистрации № 641059 недействительной полностью.

Владелец товарного знака, фирма «TABACNA LJUBLJANA» полагает, что утверждение о тождественности элемента «BOSS» изобразительного товарного знака BOSS + 2 Lions Device по IR 641059 «словесным обозначением» по IR №№ 513527, 515189, 516345 не могут быть противопоставлены в возражении, так как на момент подачи возражения эти товарные знаки были аннулированы полностью на территории Республики Узбекистан.

Кроме того, владелец международной регистрации № 641059, фирма «TABACNA LJUBLJANA», утверждает, что обозначения по IR 688697 BOCC (Stylized) и IR688698 ХУГО БОСС (Stylized) не являются схожими до степени смешения.

Визуально можно заметить, что обозначения БОСС и ХУГО БОСС являются стилизованными, т.е. выполнены нестандартным, оригинальным шрифтом, что позволяет не относить их к разряду словесных товарных знаков.

Товарный знак BOSS + 2 Lions Device, защищаемый регистрацией 641059 также нельзя назвать словесным, так как обозначение BOSS выполнено нестандартным, специальным шрифтом, усилено подчеркиванием, сверху и снизу, и интенсивным выделением составляющих символов.

Разница между этими двумя знаками абсолютно очевидна: стилизованный элемент BOSS по IR 641059 входит в состав изобразительных элементов этикетки наряду со стилизованным изображением двух львов, поддерживающих щит, причем указанные элементы изображены на фоне, представляющем собой чередование более светлых и более темных фрагментов, имеющих размытые границы и расположенных в виде орнамента, несколько напоминающем шахматный порядок или известный тип орнамента «куриная лапка». Очевидно, что сам фон является ярким изобразительным элементом. Указанные элементы неразрывно связаны между собой и представляют единую и неделимую композицию товарного знака BOSS + 2 Lions Device. Кроме того, противопоставленные обозначения БОСС и ХУГО БОСС выполнены стилизованным и что немаловажно, кириллическим шрифтом, что усиливает различие сопоставляемых товарных знаков. При этом манера и стиль исполнения составляемых элементов явно разный. Например, стилизованный элемент BOSS товарного знака по IR № 641059 усилен подчеркиванием сверху и снизу, и интенсивным выделением составляющих символов, расположенных компактно. В то время, стилизованный элемент БОСС товарных знаков БОСС (Stylized) по IR № 688697 и ХУГО БОСС (Stylized) IR № 688698 выполнен нестандартным кириллическим шрифтом, например, скоба в букве «Б» выполнена в виде подковы, широкой в области дуги и узкой у основания, буквы «С» явно усечены, а сами элементы расположены не компактно, а растянуты по ширине.

Очевидно, что Отдел Государственной Патентной экспертизы государственного Ведомства имел аналогичное мнение и не нашел препятствий для регистрации товарного знака BOSS + 2 Lions Device, причем следует отметить и тот факт, что экспертизой также

учитывались и отмененные на сегодняшний день регистрации IR №№ 513237, 515189 и 516345. Следует отметить, что сама фирма "Hugo Boss AG" не проявила интереса к вопросу действия товарного знака BOSS + 2 Lions Device по IR № 641059, который зарегистрирован и мирно сосуществует с противопоставленными товарными знаками во многих странах мира, например в Азербайджане, Болгарии, Киргизии, Латвии, Румынии, Российской Федерации, Таджикистане и Украине. Из сайта в интернете этой фирмы видно, что она уделяет серьезное внимание своим товарным знакам. Очевидно, что «Hugo Boss AG» располагает штатом специалистов по товарным знакам и произвела бы те или иные действия против действия товарного знака BOSS + 2 Lions Device по IR № 641059, если бы этот знак действительно имел бы сходство до степени смешения с принадлежащим этой фирме товарными знаками.

Также обращает внимание на тот факт, что товары 34 класса, защищаемые регистрациями IR № № 688697 и 688698 и товары 34 класса «табак и табачные продукты, принадлежности для курильщика, спички», защищаемые регистрацией IR № 641059 «сигареты» не являются однородными. Правильность наших позиций подтверждается мнением авторов С.А. Горленко, Н.П. Грешневой, В.В. Орловой, Н.А. Радченко, которые в брошюре «Методические рекомендации по составлению перечня товаров и услуг для заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания», Москва 2000 на странице 11 указывают «Не могут рассматриваться как однородные такие товары, как «табак» и «сигареты», несмотря на их природное сходство, в силу следующего. Энциклопедический словарь определяет табак как «род однолетних и многолетних растений семейства пасленовых. В культуре распространены два вида – махорка и настоящий табак. Из листьев приготавливают крошечный (куртузный), трубочный жевательный табак и курительные изделия» (Энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1963. – С.472). Из приведенного определения следует, что товар «табак» может быть указан как сырье, и как готовая продукция, что нашло соответствующее отражение в МКТУ.

В соответствии со словарем иностранных слов сигарета – папироса без мундштука, а папироса – бумажная трубочка (гильза), набитая табаком для курения. (Словарь иностранных слов.-М.:Русский язык, 1998.

Таким образом, потребитель, например, табака-махорки или жевательного табака не перепутает этот товар с сигаретами.

Закон «О товарных знаках и знаках обслуживания» не допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками на имя другого лица только в отношении однородных товаров.

Отмечает, что товары 34 класса, защищаемые регистрациями IR №№ 688697 и 688698 не связаны с деятельностью компании Hugo Boss AG, являющейся мировым лидером в области производства модной одежды, спортивной одежды и аксессуаров. Примечательно, что в статьях веб-сайта компании Hugo Boss AG полностью отсутствует упоминание о табачных изделиях, и при этом широко рекламируется здоровый образ жизни, а также деятельность компании, направленная на развитие культурной и спортивной жизни: компания Hugo Boss AG является одним из спонсоров всемирно известных гонок на спортивных автомобилях «Формула 1», а также поддерживает развитие горнолыжного спорта, тенниса и других видов спорта.

В связи с вышеизложенным представляется сомнительным желание компании «Hugo Boss AG» заниматься производством и распространением табачной продукции. Показательным является тот факт, что компания Hugo Boss AG по собственной инициативе предприняла меры, направленные на исключение товаров 34 класса для трех товарных знаков согласно IR №№ 513257, 515189, 516345. В то же время фирма «TABACNA LJUBLJANA» ориентирована исключительно на производство табачных изделий, что видно из самого названия фирмы. Таким образом, можно говорить об отсутствии конфликта интересов фирм на рынке товаров и услуг.

Кроме того, п.3 решения Апелляционного Совета ошибочен, так как уведомление в адрес Международного бюро ВОИС может быть направлено только после принятия окончательного, не подлежащего обжалованию решения.

Этот пункт решения противоречит нормам п.2 ст.117,118,119,120 Руководства по международной регистрации товарных знаков, в котором изложено «Когда международная регистрация признается недействительной компетентным органом заинтересованной страны и решение о признании регистрации недействительной не может быть более обжаловано, национальное Ведомство этой страны, как только оно узнает об этом, направляет в международное бюро уведомление о признании этой регистрации недействительной».

Однако Апелляционный Совет Патентного Ведомства обязывает направить это уведомление по результатам решения Апелляционного Совета, которое может быть обжаловано в суде первой инстанции, затем у владельца международной регистрации имеется право на обжалование решения суда в кассационной порядке и в порядке надзора.

В Законе в ст. 16 указано, что заявитель вправе обжаловать решение Апелляционного Совета в течение шести месяцев, то есть у владельца знака еще есть шансы на сохранение этой регистрации.

Просит суд отменить решение Апелляционного Совета о признании международной регистрации № 641059 на комбинированный товарный знак «BOSS» на имя «TABACNA LJUBLJANA» (Словения) недействительной полностью и принять решение о признании действия этой международной регистрации на территории Республики Узбекистан в полном объеме.

Будучи допрошенной в ходе судебного разбирательства представитель фирмы «TOBACNA LJUBLJANA» патентный поверенный Республики Узбекистан Финютина С.М., действующая на основании доверенности, поддержала доводы изложенные в исковом заявлении и дополнительно пояснила представив копии распечаток ROMARIN №№ 700741, 675049, 717058, 718193, 726165, 728257, 604811 на имя Eurocos Cosmetic GmbH, что во всех этих регистрациях присутствует не только элемент «BOSS», но и даже элемент «HUGO BOSS». А сам факт выдачи на имя фирмы Eurocos Cosmetic GmbH всех этих регистраций подтверждает другой факт, что экспертиза при вынесении решения посчитала, что, во-1-х, эти товарные знаки, защищенные международными регистрациями №№ 688697, 688698 и №№ 700741, 675049, 717058, 718193, 726165, 728257, 604811 не являются схожими до степени смешения; во-2-х, что элемент «BOSS» не может ассоциироваться с фирменным наименованием «Hugo Boss AG», как это указано в решении Апелляционного совета. Кроме того, наличие регистрации № 663307, в состав которой входит элемент «BOSE» товарного знака, который также фонетически схож с товарным знаком

БОСС, защищаемым международной регистрацией 688697 в отношении 09 класса товаров еще раз подтверждает правильность выводов о том, что словесные товарные знаки БОСС и ХУГО БОСС, защищаемые регистрациями 688697, 688698 соответственно и комбинированный товарный знак «BOSS», защищаемый международной регистрацией 641059 не являются схожими до степени смешения, а наличие множества регистраций, содержащих элемент «HUGO BOSS» в составе товарных знаков не на имя фирмы «Hugo Boss AG» делает ошибочными выводы Апелляционного Совета о якобы существующей в Узбекистане охране элемента «BOSS» через фирменное наименование, кроме того, фактов регистрации этого фирменного наименования в регистрационных органах в существующий документах не усматривается. В качестве доказательства неправомерности решения представлено заключение независимого эксперта-патентоведа Чепко В.С. Просила удовлетворить искимые требования.

Представитель Государственного патентного ведомства РУз Петриченко Л.Н., действующая по доверенности от 7.02.2002 г. № ПВ-01/113, заявленные требования фирмы «TOBACNA LJUBLJANA» не признала, считает незаконными, и не подлежащими удовлетворению. Пояснила, что комбинированный товарный знак «BOSS» был зарегистрирован в международном реестре 11.08.1995 года за номером 641059 для товаров 34 класса на предприятие «TOBACNA LJUBLJANA» с распространением на территории Республики Узбекистан с 23.03.1998 г. По результатам государственной экспертизы, проведенной отделом Государственной экспертизы промышленных образцов и товарных знаков, 22.03.1999г. было вынесено решение о предварительном отказе в регистрации данного обозначения в качестве товарного знака на основании ст.6 п.1 Закона РУз «О товарных знаках и знаках обслуживания». Директором Инновационного центра «Патент-Сервис» Абкеримовым С.А. была подана апелляция против действия международной регистрации № 641059 для товаров 34 класса. В апелляции приведены доводы о том, что распространение действия на территорию Узбекистана товарного знака со словесным обозначением «BOSS», международная регистрация № 641059, произведено в нарушение п. 1 ст. 6 Закона РУз «О товарных знаках и знаках обслуживания», согласно которого не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров. Известная на территории Узбекистана фирма «Hugo Boss AG» (Германия) является владельцем множества товарных знаков, действие которых распространено на территорию Узбекистана в отношении ряда товаров, в том числе и в отношении товаров 34 класса. Так, например, на Узбекистан распространено действие следующих международных регистраций со словесным обозначением «BOSS» или «BOCC» в отношении товаров 34 класса № 513257 от 10.04.1987 для Узбекистана с 01.03.1994; № 515189 от 11.09.1987 для Узбекистана с 01.03.1994; № 516345 от 03.10.1987 для Узбекистана с 01.03.1994; № 688697 от 24.01.1998 для Узбекистана с 24.01.1998; № 688698 от 24.01.1998 для Узбекистана с 24.01.1998.

23 марта 1998 г. предприятие «TOBACNA LJUBLJANA» (Словения) распространило на территорию Республики Узбекистан действие своей международной регистрации № 641059 товарного знака со словесным обозначением «BOSS» также для товаров 34 класса. Указывал, что отсутствие сведений об отказе ГПВ РУ в распространении данной

регистрации на территорию Узбекистана, даёт основание утверждать о нарушении п.1 ст. 6 Закона РУз «О товарных знаках и знаках обслуживания», так как словесное обозначение «BOSS» товарного знака по международной регистрации № 641059 тождественно словесным обозначениям «BOSS» в международных регистрациях № 513257; № 515189; № 516345 и сходно до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации № 688697 и словесным элементом «BOSS» товарного знака по международной регистрации № 688698». Податель апелляции просил Апелляционный совет ГПВ РУ «удовлетворить возражение против действия на территории Узбекистана международной регистрации № 641059 товарного знака со словесным обозначением «BOSS».

По существу поставленных в апелляции вопросов по международной регистрации № 641059 начальник Отдела государственной экспертизы промышленных образцов и товарных знаков Данилов И.В. сообщил Апелляционному совету, что:

«При государственной экспертизе было вынесен предварительный отказ по международной регистрации № 641059, так как словесный элемент «BOSS» заявленного обозначения фонетически тождественен словесному элементу «BOSS» в товарных знаках международных регистраций № 515189 и № 516345, действующих в Республике Узбекистан на имя другого заявителя в отношении однородных товаров 34 класса.

На дату вынесения решения о предварительном отказе экспертиза отдела ГЭПО и ТЗ не располагала информацией о международных регистрациях № 688697 и № 688698, в связи с чем, при вынесении предварительного отказа по международной регистрации № 641059 экспертиза не сделала ссылку на данные обозначения, т.е. на № 688697 и № 688698.

06.10.2000 г. патентным поверенным РУ Федоренко Г.И. было представлена копия решения городского суда от 25.09.2000 г. о прекращении действия на территории Республики Узбекистан международной регистрации товарных знаков № 513257 «HUGO BOSS», № 515189 «BOSS», № 516345 «BOSS HUGO BOSS» в отношении товаров 34-го класса МКТУ, зарегистрированных на имя иностранного акционерного общества HUGO BOSS AG. Необходимо отметить, что одновременно при вынесении решения коллегией городского суда, т.е. 25.09.2000, Международным бюро были внесены ограничения в международные регистрации товарных знаков № 513257 «HUGO BOSS», № 515189 «BOSS», № 516345 «BOSS HUGO BOSS» в отношении 34-го класса МКТУ.

В соответствии с вновь открывшимися обстоятельствами к первоначально вынесенному решению о предварительном отказе по международной регистрации № 641059, проводит сопоставительный анализ выявленных международных регистраций № 688697, № 688698 по отношению к международной регистрации № 641059. Товарные знаки № 688697 и № 688698 представляют собой словесные товарные знаки, согласно Венской классификации проклассифицированы по классу 28.05.00, т.е. надписи кириллического характера.

Товарный знак международной регистрации № 641059 является комбинированным обозначением «BOSS». В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Особенно сильно эта тенденция проявляется при восприятии этикеток. В соответствии с чем, необходимо сравнивать словесные элементы международных регистраций № 688697, № 688698 и № 641059.

Международная регистрация № 688697 – «БОСС» (кириллическое шрифтовое исполнение)

Международная регистрация № 688698 – «ХУГО БОСС» (кириллическое шрифтовое исполнение)

Международная регистрация № 641059 – «BOSS» (латинское шрифтовое исполнение)

При анализе словесных элементов на основе использования переводных словарей (англо-русского и русско-английского) выяснилось, что данные обозначения могут быть переведены:

а) boss (сущ.) 1) хозяин; 2) работодатель; 3) предприниматель; 4) старший мастер; 5) надсмотрщик, надзиратель; 6) управляющий; 7) босс.

б) Hugo сущ.) Хьюго

в) босс <служащий> (Синоним) руководитель, глава (оф.), начальник, начальство (разг.), патрон (неформ.).

Данилов И.В. отметил, что значение слова «БОСС» найдем и «Словаре иностранных слов»: БОСС [англ. boss] руководитель учреждения, фирмы.

Анализируя всю информацию из выше перечисленных словарей указал что слово «БОСС» («BOSS») является иностранным словом (этимон), произошедшего из английского языка, которое вошло в обиход не только русского языка, но и многих других языков. Таким образом, анализ справочной литературы показал, что независимо от перевода с иностранного языка, в зарегистрированном обозначение, слово «БОСС» («BOSS») является для национального потребителя Республики Узбекистан однозначным (этимон) иноязычным словом. Что нельзя сказать по поводу слова «ХУГО» («HUGO»), данное словесное обозначение будет восприниматься национальным потребителем только с переводом с иностранного языка, так как слово «ХУГО» («HUGO») не вошло в обиход русского и узбекского языка.

Одновременно из анализа международных регистраций № 688697 и № 688698 фирмы «Hugo Boss AG» Германия, видно, что словесный элемент «Boss» является частью фирменного наименования юридического лица, и встречая это слово на упаковке товаров, потребитель будет делать вывод, что данный товар имеет отношение непосредственно к фирме с наименованием «Hugo Boss AG». А на основании статьи 8 [фирменные наименования] «Парижской конвенции по охране промышленной собственности», где говорится: «Фирменные наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака», видно, что происходит усиление охраноспособности словесного элемента «Boss» в знаках.

Таким образом, индивидуализация товара осуществляется благодаря словесному элементу этикетки международной регистрации № 641059. Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение следует признать сходным до степени смешения с указанным товарным знаком.

Указывая, что в соответствии с вновь открывшимися обстоятельствами и углубленным анализом по отношению к первоначально вынесенному предварительному отказу считаем, что

действие в Узбекистане Международной регистрации № 641059 для товаров 34 класса на предприятие «TOBACNA LJUBLJANA» (Словения) на данный момент не удовлетворяет норме, п. 1 статьи 6 Закона РУз «О товарных знаках и знаках обслуживания», запрещающих регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Республике Узбекистан на имя другого лица в отношении однородных товаров».

Владелец опротестованного товарного знака после ознакомления с мотивами апелляции сообщил Апелляционному совету, что:

«... не может признать правомерность подачи апелляции против действия на территории Узбекистана вышеуказанной международной регистрации по следующим причинам:

1. Международной регистрации 641059 на сегодняшний день ещё не предоставлена охрана в Узбекистане, поэтому возражение против действия знака, который ещё не действует, не имеет оснований.

2. Статья 6 «Закона о товарных знаках...» относится к национальным заявкам, но не к международным. Поэтому заявитель просит г-на Абкеримова С.А. дать ссылку на соответствующую норму Мадридского соглашения.

3. Статья 27 «Закона о товарных знаках...» говорит о прекращении действия свидетельства о регистрации товарного знака. Поскольку на международную регистрацию 641059 Государственное патентное ведомство РУз никакого свидетельства не выдавало, статья 27 «Закона...» не может являться основанием для подачи апелляции в данном случае».

Действуя по доверенности заявителя фирмы «TOBACNA LJUBLJANA» (Словения) патентный поверенный РУ Соколова О.А. сообщила Апелляционному совету о несогласии, что распространение действия на территории РУз указанной международной регистрации произведено в нарушение п.1 ст.6 Закона РУз «О товарных знаках и знаках обслуживания». Указывала на ошибку возражающей стороны, что он сопоставляет в плане тождественности или сходства до степени смешения не товарные знаки, как указано в «Законе...», а лишь их элементы, причем совершенно необоснованно называет изобразительные элементы «словесными обозначениями».

Утверждение о тождественности элемента «BOSS» изобразительного товарного знака BOSS + 2 Lions Device по IR № 641.059 «словесным обозначениям» по IR №№ 513.257, 515.189, 516.345 потеряло свою актуальность в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, в связи с прекращением действия указанных международных регистрации в 34 классе. Полагала, что вышеупомянутые аргументы о тождественности устарели и не могут никоим образом повлиять на судьбу IR № 641.059.

Нам представляется глубоко сомнительным утверждение, что «...словесное обозначение «BOSS» товарного знака по международной регистрации № 641.059... сходно до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации № 688.697 и словесным элементом «БОСС» товарного знака по международной регистрации № 688.698».

Считает некорректным утверждение о том, что обозначения по IR № 688.697 БОСС и IR № 688.698 ХУГО БОСС являются словесными. Подтверждение этому можно найти в распечатках ROMARIN, где под кодом 550 «Details» (информация о товарном знаке) указывается: "document with image", когда товарный знак не является словесным.

Даже чисто визуально можно заметить, что обозначения БОСС, ХУГО БОСС являются стилизованными, т.е. выполнены нестандартным, оригинальным шрифтом, что позволяет не относить их к разряду словесных товарных знаков.

Это также относится к товарному знаку BOSS + 2 Lions Device по IR № 641.059: обозначение BOSS выполнено нестандартным, специальным шрифтом, усилено подчеркиванием, сверху и снизу, и интенсивным выделением составляющих символов. Таким образом, полагает некорректным упоминание термина «словесное обозначение» применительно к стилизованному элементу BOSS в составе изобразительного товарного знака BOSS + 2 Lions Device по IR № 641.059.

Рассматривая сопоставляемые товарные знаки, как изобразительные, делает вывод, что разница между ними абсолютно очевидна: стилизованный элемент BOSS товарного знака по IR № 641.059 входит в состав изобразительных элементов этикетки наряду со стилизованным изображением двух львов, поддерживающих щит, причем указанные элементы изображены на фоне, представляющем собой чередование более светлых и более темных фрагментов, имеющих размытые границы и расположенных в виде орнамента, несколько напоминающим шахматный порядок или известный тип орнамента «куриная лапка». Очевидно, что сам фон является ярким изобразительным элементом. Указанные элементы неразрывно связаны между собой и представляют единую и неделимую композицию товарного знака BOSS + 2 Lions Device. Кроме того, противопоставленные обозначения БОСС (Stylized) по IR № 688.697 и ХУГО БОСС (Stylized) IR № 688.698 выполнены стилизованным, и что немаловажно, кириллическим шрифтом, что усиливает различие сопоставляемых товарных знаков. При этом манера и стиль исполнения сопоставляемых элементов явно разнятся. Например, стилизованный элемент BOSS товарного знака по IR № 641.059 усилен подчеркиванием, сверху и снизу, и интенсивным выделением составляющих символов, расположенных компактно. В то же время, стилизованный элемент БОСС товарных знаков БОСС (Stylized) по IR № 688.697 и ХУГО БОСС (Stylized) IR № 688.698 выполнен нестандартным кириллическим шрифтом, например, скоба в букве «Б» выполнена в виде подковы, широкой в области дуги и узкой у основания, буквы «С» явно усечены, а сами элементы расположены не компактно, а растянуто по ширине.

Считает, что мнение фирмы Словении сходится с позицией Государственной патентной экспертизы, которая не нашла препятствий для регистрации товарного знака BOSS + 2 Lions Device по IR № 641.059, причем следует отметить и тот факт, что экспертизой также учитывались и отмененные на сегодняшний день регистрации IR №№ 513.257, 515.189, 516.345. Следует заметить, что сама фирма «Hugo Boss AG», судя по всему, не проявила интереса к вопросу о действии товарного знака BOSS + 2 Lions Device по IR № 641.059, который зарегистрирован и мирно сосуществует с противопоставленными товарными знаками во многих странах мира, например в Азербайджане, Болгарии, Киргизии, Латвии, Румынии, Российской Федерации, Таджикистане и Украине.

Также обращает внимание на тот факт, что товары 34 класса, защищаемые регистрациями IR № 688.697 и IR № 688.698 не связаны с деятельностью компании Hugo Boss AG, являющейся мировым лидером в области производства модной одежды, спортивной одежды и

аксессуары. Примечательно, что в статьях веб-сайта компании Hugo Boss AG (<http://www.hugoboss.com/de/ag/leiste/luntexp.html>) полностью отсутствует упоминание о табачных изделиях, и при этом широко рекламируется здоровый образ жизни, а также деятельность компании, направленная на развитие культурной и спортивной жизни: компания Hugo Boss AG является одним из спонсоров всемирно известных гонок на спортивных автомобилях «Формула I», а также поддерживает развитие горнолыжного спорта, тенниса и других видов спорта.

Указывает на сомнительность желания компании Hugo Boss AG заниматься производством и распространением табачной продукции. Показательным является тот факт, что компания Hugo Boss AG по собственной инициативе предприняла меры, направленные на исключение товаров 34 класса для трех товарных знаков согласно IR №№ 513.257, 515.189, 516.345. В то же время, фирма «TOBACNA LJUBLJANA» ориентирована исключительно на производство табачных изделий, что явствует из самого названия фирмы. Таким образом, можно говорить об отсутствии конфликта интересов фирм на рынке товаров и услуг.

Просила «сохранить в силе действующую на территории Республики Узбекистан международную регистрацию № 641.059 BOSS + 2 Lions Device».

При вынесении решения Апелляционный совет ПВ РУ руководствовался следующими фактами:

Установлено наличие в Узбекистане действующей с 24.01.1998 международной регистрации № 688698 словесного товарного знака «ХУГО БОСС» на имя фирмы «Hugo Boss AG» (DE) для товаров 9, 14, 18, 25, 28, 34 классов. Словесный элемент комбинированного товарного знака «BOSS» по международной регистрации № 641059 фирмы «TOBACNA LJUBLJANA» сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса со словесным элементом «БОСС» товарного знака, зарегистрированного в Международном Реестре под № 688698. При этом установлено, что на дату вынесения решения о предварительном отказе по международной регистрации № 641059 Отдел государственной экспертизы промышленных образцов и товарных знаков не располагал информацией о международных регистрациях № 688697 и № 688698;

Установлено, что на дату вынесения решения о предварительном отказе по международной регистрации № 641059 Отдел государственной экспертизы промышленных образцов и товарных знаков не располагал информацией о международных регистрациях № 688697 и № 688698;

Установлено, что словесный элемент «Boss», включенный в международную регистрацию № 641059, является частью фирменного наименования юридического лица – «Hugo Boss AG» и, встречая это слово на упаковке товаров, потребитель будет делать вывод, что данный товар имеет отношение непосредственно к фирме с наименованием «Hugo Boss AG».

Признано некорректным утверждение возражающей стороны, что её мнение сходится с позицией Государственной патентной экспертизы, которая не нашла препятствий для регистрации товарного знака BOSS + Lions Device по IR № 641059, так как согласно сведениям из ROMARIN возражающая сторона в марте месяце 1999 года получила предварительный отказ экспертизы в регистрации указанного товарного знака.

Признано несоответствующим действительности утверждение возражающей стороны о том, что товарный знак BOSS + Lions Device по IR № 641059 мирно сосуществует с противопоставленными знаками во многих странах мира, например, в Азербайджане, Болгарии, Киргизии, Латвии, Румынии, Российской Федерации, Таджикистане и Украине. Кроме Азербайджана, все перечисленные возражающей стороной страны вынесли отказы в регистрации – предварительные или окончательные.

Изучив материалы апелляционного дела, обсудив основные моменты возражений сторон на заседании коллегии, Апелляционный совет нашёл доводы возражающей стороны против действия на территории Узбекистана международной регистрации № 641059 комбинированного товарного знака «BOSS» на имя фирмы «TOBACNA LJUBLJANA» (Словения) убедительными.

Руководствуясь ст. 4, 6 и 34 Закона Республики Узбекистан «О товарных знаках и знаках обслуживания», пунктами 54.01, 54.02 части В главы III «Руководства по международной регистрации знаков», а также Правил 19 «Общей Инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению», Апелляционный совет ГПВ РУ решил: 1. Удовлетворить апелляцию против действия международной регистрации № 641059 на комбинированный товарный знак «BOSS», зарегистрированного на имя фирмы «TOBACNA LJUBLJANA» (Словения); 2. Признать международную регистрацию № 641059 на комбинированный товарный знак «BOSS» фирмы «TOBACNA LJUBLJANA» (Словения) на территории Республики Узбекистан недействительной полностью; 3. Отделу государственной экспертизы промышленных образцов и товарных знаков направить в Международное бюро ВОИС уведомление о признании международной регистрации № 641059 на комбинированный товарный знак «BOSS» на территории Республики Узбекистан недействительной полностью.

Учитывая, что решение Апелляционного Совета ГПВ РУ является обоснованным, принятым в строгом соответствии с нормами Закона Республики Узбекистан «О товарных знаках и знаках обслуживания», «Руководства по международной регистрации знаков», Правилом «Общей Инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению», представитель ГПВ РУз просила в удовлетворении иска отказать.

Исследовав материалы гражданского дела, заслушав пояснения сторон, показания независимого эксперта, заключение прокурора, полагавшего искивые требования фирмы «TOBACNA LJUBLJANA» удовлетворить, суд считает, что искивые требования фирмы «TOBACNA LJUBLJANA» (Словения) подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям:

Материалами дела и судебным разбирательством установлено, что иностранная акционерная компания «HUGO BOSS AG» в соответствии с Мадридским Соглашением о международной регистрации товарных знаков от 14 апреля 1891 г., участником которого является Узбекистан, произвела в Международном бюро интеллектуальной собственности международную регистрацию словесных знаков: «HUGO BOSS», «BOSS», «BOSS HUGO BOSS» за номерами IR 5132257, IR 515189, IR 516345 для товаров 03, 09, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 34 класса Международной классификации Товаров и Услуг и международную регистрацию словесных товарных знаков «BOSS» и «ХУГО БОСС» за номерами 688697 и 688698 для товаров 09, 14, 18, 25, 28, 34 класса МКТУ.

Судебным разбирательством также установлено, что фирмой «TOBACNA LJUBLJANA» (Словения) в Международном реестре товарных знаков 11.08.1995 г. под № 641059 был зарегистрирован комбинированный товарный знак «BOSS» для товаров для конкретного вида товаров 34 класса МКТУ: сигареты, с распространением действия данного комбинированного товарного знака на территории Республики Узбекистан с 23.03.1998 г.

Государственной экспертизой Государственного патентного ведомства РУз был вынесен предварительный отказ о распространении международной регистрации № 641059 на территорию Узбекистана. Вынося предварительный отказ в распространении действия комбинированного товарного знака по международной регистрации № 641059 на имя фирмы «TOBACNA LJUBLJANA» (Словения), эксперт посчитал, что словесный элемент «BOSS» заявленного обозначения фонетически тождественен словесному элементу «BOSS» в товарных знаках международных регистраций № 515189 и № 516345, действующих в Республике Узбекистан на имя другого заявителя в отношении однородных товаров 34 класса.

Решение о предварительном отказе государственной экспертизы ГПВ РУз в распространении на территории Узбекистана международной регистрации № 641059 на имя фирмы «TOBACNA LJUBLJANA» (Словения) суд в настоящее время считает необоснованным и подлежащим отмене по следующим основаниям:

Судом установлено, что владельцем товарных знаков по международным регистрациям за № 515189 и № 516345 является иностранное акционерное общество «HUGO BOSS AG» (Германия) и в отношении действия данных международных регистраций, а также в отношении международной регистрации № IR 5132257 состоялось решение суда, поэтому судом были истребованы материалы гражданского дела по вступившему в законную силу решению Ташкентского городского суда.

Как усматривается из материалов дела и ранее установлено Ташкентским городским судом фирма «TOBACNA LJUBLJANA» (Словения) планируя осуществлять конкретную деятельность по поставке в Узбекистан табачных изделий (сигарет), учитывая, что действие охраняемых в силу Международных Соглашений регистраций товарных знаков «HUGO BOSS», «BOSS», «BOSS HUGO BOSS» препятствуют продвижению продукции фирмы на внутренний рынок Узбекистана, обратилась в суд с иском о досрочном прекращении в части действия в РУз международных регистраций IR 5132257, IR 515189, IR 516345 товарных знаков «HUGO BOSS», «BOSS», «BOSS HUGO BOSS» в связи с неиспользованием в Узбекистане в сфере хозяйственной деятельности для товаров 34 класса МКТУ: табак, табачные изделия, коробки для сигарет, курительные принадлежности: табакерки, мушкетеры, коробки для сигар, пепельницы, зажигалки, спички и эти товары не завозятся на рынок Узбекистана и не реализуются.

Как установлено вступившим в законную силу решением суда, компания «HUGO BOSS AG» с 1994 г. по 1999 г. в Министерстве внешних экономических связей аккредитацию своего представительства не проводила, исходя из этого суд пришёл к выводу, что на территории РУз отсутствуют обособленные подразделения, которые бы представляли его интересы и могли бы номинально использовать принадлежащие ему товарные знаки.

Согласно ответа еженедельника «Бизнес вестник Востока» видно, что в период с октября 1998 г. по май 1999 г. рекламная информация

в отношении товаров 34 класса МКТУ компания «HUGO BOSS AG» не публиковалась. Журнал «ПрессТИЖ» также сообщил, что с начала издания журнала, т.е. с августа 1995 г. не публиковал рекламу сигарет (табачных изделий), маркированных товарным знаком «BOSS».

Таким образом Ташкентский городской суд в решении от 25 сентября 2000 г. пришёл к выводу, что товарные знаки «HUGO BOSS», «BOSS» и «BOSS HUGO BOSS», зарегистрированные на имя акционерного общества «HUGO BOSS», AG» (Германия) не использовались на территории Узбекистана в течение 5 лет в период с 1 марта 1994 г. по 1 апреля 1999 г. при маркировке товаров 34 класса МКТУ.

Решением Ташкентского городского суда от 25 сентября 2000 г. исковые требования предприятия «TOBACNA LJUBLJANA» были удовлетворены.

Судом аннулированы международные регистрации товарных знаков IR 5132257, IR 515189, IR 516345 «HUGO BOSS», «BOSS», «BOSS HUGO BOSS», зарегистрированные на имя иностранного акционерного общества «HUGO BOSS AG» в отношении товаров 34 класса: табак, табачные изделия, коробки для сигарет, курительные принадлежности: табакерки, муштуки, коробки для сигар, пепельницы, зажигалки, спички. Суд обязан Государственное патентное ведомство РУз направить в Международное Бюро Всемирной Организации Интеллектуальной собственности соответствующие сообщения о прекращении действия на территории Республики Узбекистан международных регистраций IR 5132257, IR 515189, IR 516345 «HUGO BOSS», «BOSS» и «BOSS HUGO BOSS» в отношении товаров 34-го класса МКТУ, зарегистрированных на имя иностранного акционерного общества «HUGO BOSS», AG» (Германия).

Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Узбекистан от 23 февраля 2001 г. решение Ташкентского городского суда от 25 сентября 2000 г. оставлено без изменений.

Учитывая, что в настоящее время международные регистрации № 515189, № 516345 и № 5132257 в отношении товаров 34 класса МКТУ вступившим в законную силу решением суда на территории Узбекистана аннулированы, в связи с неиспользованием данных товарных знаков для маркировки товаров 34 класса МКТУ, следовательно, в настоящее время отсутствуют указанные экспертом государственной экспертизы ГПВ РУз основания для отказа в распространении на территории Узбекистана действия международной регистрации № 641059 товарного знака «BOSS» на имя фирмы «TOBACNA LJUBLJANA» (Словения).

Кроме того, как было установлено судебным разбирательством компания «HUGO BOSS AG» в соответствии с Мадридским Соглашением о международной регистрации товарных знаков также произвела в Международном бюро интеллектуальной собственности международную регистрацию словесных знаков «BOCC» и «ХУГО БОСС» за номерами 688697 и 688698 для товаров 09,14,18,25,28, 34 класса МКТУ.

И распространило действие словесного товарного знака «БОСС» по международной регистрации за № 688697 и действие словесного товарного знака «ХУГО БОСС» по международной регистрации за № 688698 на территорию Узбекистана с 24.01.1998 г.

Согласно Перечня классов товаров и услуг Международной Классификации Товаров и услуг действие словесных товарных знаков «БОСС» и «ХУГО БОСС» было распространено в отношении:

09 класс - Очки и их части.

14 класс - Благородные металлы и их сплавы, изделия из них или лакированные изделия, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия; часы.

18 класс - Кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам, а именно небольшие кожаные изделия; чемоданы и чемоданы; сумки; зонтики, зонтики от солнца.

25 класс - Одежда для женщин, мужчин и детей, нижнее белье, ночное белье, купальники, купальные халаты; чулки; головные уборы; пояса, также кожаные; платки; аксессуары, а именно, шарфы, косынки, шали (платки), конверты; галстуки; перчатки; обувь.

28 класс - Игры, игрушки; гимнастические и спортивные снаряды, в особенности лыжи, клюшки для гольфа и ракетки для тенниса, мячи; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам.

34 класс - Табак и продукты табака; товары для курильщиков; спички.

А фирма «TOBACNA LJUBLJANA» (Словения) также в соответствии с Мадридским Соглашением о международной регистрации товарных знаков производя в Международном бюро ВОИС международную регистрацию комбинированного товарного знака «BOSS» зарегистрированного в международном реестре 11.08.1995 года за номером № 641059, зарегистрировала комбинированный товарный знак-этикетку только для маркировки конкретного наименования товаров 34 класса МКТУ-сигареты, с распространением действия данного комбинированного товарного знака на территории Республики Узбекистан с 23.03.1998 г.

Против действия данной международной регистрации в Узбекистане подана апелляция в Апелляционный совет ГПВ РУз, в которой возражающая сторона указала, что словесное обозначение «BOSS» товарного знака по международной регистрации № 641059 тождественно словесным обозначениям «BOSS» в международных регистрациях № 513257; № 515189; № 516345 и сходно до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации № 688697 и словесным элементом «BOCC» товарного знака по международной регистрации № 688698. В связи, с чем возражающая сторона делала вывод, что распространение действия на территорию Узбекистана товарного знака со словесным обозначением «BOSS» фирмы «TOBACNA LJUBLJANA» нарушает п. 1 ст. 6 Закона РУз «О товарных знаках и знаках обслуживания». Податель апелляции - Директор Инновационного Центра «Патент Сервис» просил Апелляционный совет ГПВ РУз удовлетворить возражение против действия на территории Узбекистана международной регистрации № 641059 товарного знака со словесным обозначением «BOSS».

Как установлено судом и усматривается из материалов апелляционного дела при государственной экспертизе было вынесен предварительный отказ по международной регистрации № 641059, так как словесный элемент «BOSS» заявленного обозначения фонетически тождественен словесному элементу «BOSS» в товарных знаках международных регистраций № 515189 и № 516345, действующих в Республике Узбекистан на имя другого заявителя в отношении однородных товаров 34 класса.

В судебном разбирательстве судом установлено, что начальник Отдела государственной экспертизы промышленных образцов и товарных знаков Данилов И.В. сообщил Апелляционному совету, что на дату вынесения решения о предварительном отказе экспертиза отдела ГЭПО

и ТЗ не располагала информацией о международных регистрациях № 688697 и № 688698, в связи с чем, при вынесении предварительного отказа по международной регистрации № 641059 экспертиза не сделала ссылку на данные обозначения, т.е. на № 688697 и № 688698.

06.10.2000 г. патентным поверенным РУ Федоренко Г.И. было представлена копия решения Ташкентского городского суда от 25.09.2000 г. о прекращении действия на территории Республики Узбекистан международной регистрации товарных знаков № 513257 «HUGO BOSS», № 515189 «BOSS», № 516345 «BOSS HUGO BOSS» в отношении товаров 34-го класса МКТУ, зарегистрированных на имя иностранного акционерного общества HUGO BOSS AG. Отметил, что одновременно при вынесении решения коллегией городского суда, т.е. 25.09.2000 г. Международным бюро были внесены ограничения в международные регистрации товарных знаков № 513257 «HUGO BOSS», № 515189 «BOSS», № 516345 «BOSS HUGO BOSS» в отношении 34-го класса МКТУ.

Поэтому начальник Отдела государственной экспертизы промышленных образцов и товарных знаков Данилов И.В. считает эти обстоятельства вновь открывшимися и в соответствии с вновь открывшимися обстоятельствами к первоначально вынесенному решению о предварительном отказе по международной регистрации № 641059, проводит сопоставительный анализ выявленных международных регистраций № 688697, № 688698 по отношению к международной регистрации № 641059.

Считает, что в соответствии с вновь открывшимися обстоятельствами и углубленным анализом по отношению к первоначально вынесенному предварительному отказу, действие в Узбекистане Международной регистрации № 641059 для товаров 34 класса на предприятие «TOBACNA LJUBLJANA» (Словения) на данный момент не удовлетворяет норме п. 1 ст. 6 Закона РУз «О товарных знаках и знаках обслуживания».

Как усматривается из материалов Апелляционного дела № 129 при вынесении решения Апелляционный совет ПВ РУз руководствовался следующими фактами: 1. Установлено наличие в Узбекистане действующей с 24.01.1998 г. международной регистрации № 688698 словесного товарного знака «ХУГО БОСС» на имя фирмы «Hugo Boss AG» (DE) для товаров 9, 14, 18, 25, 28, 34 классов. Словесный элемент комбинированного товарного знака «BOSS» по международной регистрации № 641059 фирмы «TOBACNA LJUBLJANA» (Словения) сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса со словесным элементом «БОСС» товарного знака, зарегистрированного в Международном Реестре под № 688698. При этом установлено, что на дату вынесения решения о предварительном отказе по международной регистрации № 641059 Отдел государственной экспертизы промышленных образцов и товарных знаков не располагал информацией о международных регистрациях № 688697 и № 688698; 2. Установлено, что на дату вынесения решения о предварительном отказе по международной регистрации № 641059 Отдел государственной экспертизы промышленных образцов и товарных знаков не располагал информацией о международных регистрациях № 688697 и № 688698; 3. Установлено, что словесный элемент «Boss», включенный в международную регистрацию № 641059, является частью фирменного наименования юридического лица - «Hugo Boss AG» и, встречая это слово на упаковке товаров, потребитель будет делать вывод, что данный товар имеет отношение непосредственно к фирме с

наименованием «Hugo Boss AG»; 4. Признано некорректным утверждение возражающей стороны, что её мнение сходится с позицией Государственной патентной экспертизы, которая не нашла препятствий для регистрации товарного знака BOSS + Lions Device по IR № 641059, так как согласно сведениям из ROMARIN возражающая сторона в марте месяце 1999 г. получила предварительный отказ экспертизы в регистрации указанного товарного знака; 5. Признано несоответствующим действительности утверждение возражающей стороны о том, что товарный знак BOSS + Lions Device по IR № 641059 мирно сосуществует с противопоставленными знаками во многих странах мира, например, в Азербайджане, Болгарии, Киргизии, Латвии, Румынии, Российской Федерации, Таджикистане и Украине. Кроме Азербайджана, все перечисленные возражающей стороной страны вынесли отказы в регистрации – предварительные или окончательные.

Апелляционный совет ГПВ РУ на заседании 12.06.2001 г. решил 1. Удовлетворить апелляцию против действия международной регистрации № 641059 на комбинированный товарный знак «BOSS», зарегистрированного на имя фирмы «TOBACNA LJUBLJANA»; 2. Признать международную регистрацию № 641059 на комбинированный товарный знак «BOSS» фирмы «TOBACNA LJUBLJANA» на территории Республики Узбекистан недействительной полностью; 3. Отделу государственной экспертизы промышленных образцов и товарных знаков направить в Международное бюро ВОИС уведомление о признании международной регистрации № 641059 на комбинированный товарный знак «BOSS» на территории Республики Узбекистан недействительной полностью.

Суд не может согласиться с данным Решением Апелляционного совета ГПВ РУз и считает, что решение постановлено судом без учёта фактических обстоятельств, установленных при рассмотрении данного дела, в связи, с чем решение Апелляционного совета ГПВ РУ подлежит отмене по следующим основаниям:

Словесный товарный знак – это товарный знак, представляющий собой слово, словосочетание или сочетание букв, имеющих словесный характер.

Комбинированный товарный знак – это товарный знак, представляющий собой комбинацию элементов разного характера: изобразительных, словесных, объёмных и т.д.

Из распечаток Международной поисковой системы по товарным знакам ROMARIN судом установлено, что товарный знак «BOCC» по международной регистрации за № 688697 и товарный знак «ХУГО БОСС» по международной регистрации за № 688698 на имя компания «HUGO BOSS AG» (Германия) являются словесными товарными знаками, состоящими из одного и двух слов соответственно в кириллическом шрифтовом исполнении.

Товарный знак по международной регистрации 641059 зарегистрированный на имя фирмы «TOBACNA LJUBLJANA» (Словения) является комбинированным товарным знаком – этикеткой.

В данном комбинированном товарном знаке словесный элемент «BOSS» в латинском шрифтовом исполнении входит в состав изобразительных элементов этикетки наряду со стилизованным изображением двух львов, поддерживающих щит, указанные элементы изображены на фоне, представляющем собой чередование более светлых и более темных фрагментов, имеющих размытые границы и расположенных в виде орнамента, несколько напоминающим шахматный порядок или известный тип орнамента «куриная лапка».

Судом в судебном разбирательстве установлено из «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство» тождество товарных знаков – это совпадение товарных знаков во всех их элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные различия. Установление тождества обозначений при экспертизе товарных знаков не вызывает затруднений. Более сложным является определение сходства обозначений до степени их смешения. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим). Графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство»: «при определении сходства изобразительных и объёмных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями. Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, т.к. следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнивать два товарных знака, а руководствуется общими зрительными впечатлениями».

Давая оценку доводам представителя ГПВ РУЗ Петриченко Л.Н. в части сходства до степени смешения товарных знаков по международным регистрациям товарных знаков № 641059 и №№ 688697 компания «HUGO BOSS AG» (Германия) и международной регистрации товарного знака № 688698 фирмы «TOBACNA LJUBLJANA» (Словения) суд считает их необоснованными по следующим основаниям:

Независимый эксперт-патентовед Чепко В. С. сравнивая международные регистрации товарных знаков № 641059 и №№ 688697 компания «HUGO BOSS AG» (Германия) и международную регистрацию товарного знака № 688698 фирмы «TOBACNA LJUBLJANA» (Словения) установил, что обозначение товарного знака в соответствии с распечаткой № 641059 заявлено в отношении 34 класса МКТУ: товары-сигареты. Обозначение является развернутой этикеткой упаковки сигарет, что по Закону РУЗ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» квалифицируется, как комбинированное обозначение, состоящее из словесного и изобразительного элементов. Словесный элемент обозначения состоит из слова «BOSS», выполненного латинским прописным алфавитом. Литеры шрифта прямые с утолщениями по наклону и вертикали и утончениями по горизонтали, незамкнутые линии и угловые соединения литер снабжены характерными окончаниями, расположение литер – плотное. Словесное обозначение обрамлено сверху и снизу незамкнутыми плотными параллельными линиями. Этикетка снабжена неохранными словесными и штриховыми элементами, принятыми в обычае делового оборота при оформлении этикеток упаковок сигарет.

Обозначение товарного знака в соответствии с распечаткой № 688697 заявлено в отношении 09, 14, 18, 25, 28 и 34 классов МКТУ. Классы от 09 до 28 охватывают в основном товары и услуги, относящиеся ко всем видам одежды и обуви, а в 34 классе заявлены – табак и табачные изделия; аксессуары для курильщиков. Обозначение является словесным обозначением и состоит из слова «BOSS», выполненного в кириллическом алфавите прописными литерами. Литеры шрифта прямые без характерных особенностей – линии шрифта литер одинаковой толщины. Расположение литер – неплотное.

Обозначение товарного знака в соответствии с распечаткой № 688698 заявлено в отношении тех же классов, что и обозначение за № 688697. Выбор товаров и услуг по 34 классу МКТУ – идентичен. Обозначение является словесным обозначением и состоит из слов «ХУГО БОСС», выполненных в кириллическом алфавите прописными литерами. Литеры шрифта прямые без характерных особенностей – линии шрифта литер одинаковой толщины.

Сравнением комбинированного изображения, содержащего словесное обозначение, со словесными: комбинированное обозначение со словесным обозначением «BOSS» сравнением со словесными обозначениями «БОСС» и «ХУГО БОСС» установлено:

1. Звуковое фонетическое сходство:

BOSS – БОСС – тождество звучания;

BOSS – ХУГО БОСС – неполное тождество звучания.

2. Сравняя обозначения на графическое (визуальное) сходство, которое определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию, алфавиту, цвету или цветовому сочетанию эксперт (или специалист) патентовед указывает, что:

- обозначение «BOSS» выполнено латинским алфавитом, прямыми литерами, литеры шрифта имеют характерную проработку и плотное расположение, обрамлены горизонтальными параллельными линиями сверху и снизу словесного обозначения; общее зрительное впечатление – компактное динамичное изображение, образованное изящными литерами;

- обозначение «БОСС» выполнено кириллическим алфавитом прямыми литерами с неплотным их расположением. Литеры дизайнерской проработки не имеют. Общее зрительное впечатление – слово написано от руки;

- обозначение «ХУГО БОСС» – слова, написанные, как бы, от руки, усиливающие впечатление, что именно простота написания специально, нарочито отрабатывалась.

В связи, с чем независимый эксперт пришёл к выводу, что графическое сходство отсутствует, так как разработчики изобразительных элементов словесных обозначений исходили из разных замыслов, использовали разные изобразительные средства и добились различных изобразительных восприятий, т.е. впечатлений у потребителя.

Исследуя смысловое (семантическое) сходство указывает:

- словесное обозначение «BOSS» заявлено в отношении определенного товара: «СИГАРЕТЫ», т.е. подтекстовый смысл обозначения можно охарактеризовать выражением «сигареты босса». Слово «босс» – иностранного происхождения (английский язык) и означает следующее: «1) хозяин предприятия, учреждения, предприниматель; 2) распространенное название лиц, возглавляющих аппарат буржуазной политической партии США в городах и штатах, а также ... руководителей профсоюзов.». Словарь иностранных слов. 16-е издание, исправленное. Москва. «Русский язык», 1998.

Таким образом, замысел разработчика состоял в достижении примерно следующего смысла: высококачественные сигареты, доступные обеспеченным людям, употребление этих сигарет создает Вам престиж среди динамичных и преуспевающих людей.

- словесное обозначение «БОСС» заявлено в основном для товаров, составляющих предметы одежды и обуви, а 34, совпадающий класс, обозначен как «табак, табачные изделия и аксессуары для курильщиков», но нет определения «СИГАРЕТЫ». Для расшифровки

семантического (смыслового) значения обозначения можно привлечь к рассмотрению следующее противопоставленное обозначение «ХУГО БОСС» и фирменное наименование заявителя «HUGO BOSS AG». Из рассмотрения этих обозначений вытекает точный смысл – перед нами: в первом случае – фамилия владельца фирмы или повторение известного в торговом мире элемента фирменного наименования, заявленного к защите в другом правовом режиме, во втором – повторение имени и фамилии владельца фирмы или полное повторение фирменного наименования, заявленного к защите в другом правовом режиме.

Поэтому делает вывод, что:

- противопоставляемые словесные обозначения – омонимы, т.е. слова, совпадающие по звучанию и по графическому составу букв, как, например, «лук» – растение и «лук» – спортивный инструмент для стрельбы стрелами, но имеющие совершенно различное смысловое (семантическое) значение – налицо полное не тождество противопоставляемых обозначений по семантическому признаку.

При определении сходства комбинированных обозначений с обозначениями словесными или изобразительными, входящими в состав комбинированных обозначений используются следующие приёмы:

- сравниваются признаки, рассмотренные ранее;
- определяется однородность товаров и услуг, в отношении которых заявлено обозначение.

Общее зрительное впечатление от словесного обозначения «BOSS» по распечатке комбинированного обозначения за № 641059, заключенное в параллельные горизонтальные линии, создает интеллектуальное впечатление ... «компактного динамического изображения, образованного изящными литерами». Впечатление изящества усиливается двумя латинскими литерами «SS».

Указанное словесное обозначение размещено внутри изобразительного элемента, создающего зрительное впечатление о поверхности буклетирующей ткани. Словесное обозначение на фоне изобразительного обозначения теряет свое доминирующее значение и частично приобретает дополнительное значение элемента украшения этикетки.

Общее зрительно-интеллектуальное впечатление от комбинированного обозначения-этикетки: элегантно изделие с чертами динамики, предназначенное для мужчин.

Общее зрительное впечатление от словесных обозначений «БОСС» и «ХУГО БОСС» по распечаткам №№ 688 697 и 688 698: «фамилия и имя хозяина фирмы написаны специально «от руки», простота написания подчеркивает и усиливает индивидуализацию товаров и услуг, предоставляемых этой фирмой».

Выполнение товарного знака в такой манере не вызывает никаких дополнительных ассоциаций, кроме усиления впечатления от имени и фамилии владельца фирмы, т.е. усиления интеллектуального впечатления от средств изображения фамилии, что и являлось целью художественного замысла: сильнейшего впечатления от особого графического исполнения, чем достигается наибольший эффект индивидуализации фирмы, её товаров и услуг.

В отношении однородности товаров и услуг на рынке выражает следующее мнение: фирма «ХУГО БОСС АГ» заявила по 34 классу МКТУ – табак и табачные изделия, аксессуары для курильщиков. Выражение «табак и табачные изделия» отражают только намерения фирмы, на рынке Узбекистана и зарубежном рынке табачные изделия этой фирмы не известны. «Аксессуары» – это табакерки, пепельницы, портсигары,

мундштуки - на рынках неизвестны. На рынке Узбекистана уже хорошо известны рубашки, блузоны и обувь, предназначенная для молодежи, этой фирмы. Таким образом, сложилось впечатление, что 34 класс МКТУ фирмой заявлен «про запас».

Фирма «TABACNA LJUBLJANA» заявляя 34 класс, указала изделие точно - СИГАРЕТЫ. Этикетка, являющаяся предметом нашего рассмотрения, является этикеткой упаковки сигарет. Фирма явно намерена начать поставки своей продукции на рынок Узбекистана.

Делает вывод о том, что хозяйственная практическая деятельность фирм осуществляется в разных сегментах рынка и столкновение заявленных обозначений товарных знаков в отношении однородных товаров в настоящее время невозможно, а в обозримом будущем маловероятно.

Согласно заключения независимого эксперта Чепко В.С.: «противопоставляемые обозначения: комбинированное обозначение - этикетка «BOSS» за №641059 и обозначения «БОСС» и «ХУГО БОСС» за №№ 688697, 688698 сходны только по звучанию, но вызывают различные зрительские ассоциации, так как имеют различные художественные замыслы, не сходны по смысловому содержанию и не тождественны по индивидуализации товаров и услуг, а следовательно не подлежат выводу о сходстве до степени смешения».

Допрошенный в ходе судебного заседания независимый эксперт Чепко В.С., имеющий стаж патентоведческой работы 27 лет, ранее в течение 4-х лет работавший начальником Организационно-правового отдела ГПВ РУз, полностью подтвердил данное им заключение об отсутствии сходства до степени смешения между товарными знаками «БОСС» по регистрации № 688697, товарным знаком «ХУГО БОСС» по международной регистрации № 688698 и товарным знаком по международной регистрации № 641059 «BOSS» и пояснил суду, что для сравнительного анализа ему были представлены распечатки ROMARIN международной регистрации «BOSS» № 641059 и 2 конфликтующие распечатки международных регистраций «БОСС», «ХУГО БОСС» за №№ 688697, 688698. Пояснил, что экспертизе установлено: товарный знак по международной регистрации № 641059 «BOSS» является комбинированным товарным знаком, т.е. содержащим комбинацию изобразительных элементов и словесного элемента «BOSS», а противопоставленные обозначения «БОСС», «ХУГО БОСС» являются просто словесными обозначениями. Противопоставляемые словесные обозначения были подвергнуты анализу в соответствии с указанными в заключении Методиками. В результате выявлено, что установлено только звуковое сходство, графического сходства не установлено, не установлено семантического сходства, общее зрительное впечатление не вызвало ассоциаций сходства. Т.е. выявлено сходство одного элемента: звуковое. Все остальные элементы являются несходными и не тождественными и не вызывают зрительской ассоциации на основании которой можно было бы сделать вывод о сходстве до степени смешения.

На товарном рынке Узбекистана сигарет или аксессуаров для табачных изделий или для курильщиков не обнаружено. Фирма «HUGO BOSS AG» поставляет на рынки Узбекистана одежду, обувь, т.е. фирма работает совершенно в другом сегменте рынка. Т.е. конфликта между обозначениями по степени однородности товаров 34 класса МКТУ не будет. 34 класс МКТУ имеет много значений. Славянская фирма заявила только одно обозначение - сигареты, т.е. абсолютно точный продукт. Фирма «HUGO BOSS AG» заявила табачные изделия и

аксессуары для курильщиков, фирма заявила 34 класс про запас, т.к. табачные изделия в Узбекистан фирмой не поставляются. Считает, что 34 класс фирмы «HUGO BOSS AG» на рынке работать не будет, т.к. фирма не намерена поставлять эту продукцию. Если даже фирма «HUGO BOSS AG» начнёт производить сигареты и табак конфликта всё равно не наступит. Когда хотят производить сигареты, на регистрацию заявляют упаковку-этикетку. Это всеобщая практика товарного оборота. В таком виде, как заявлены словесные обозначения «BOCC», «ХУГО БОСС» и комбинированный товарный знак, содержащий словесный элемент «BOSS» там много других элементов, которые дают различительную способность между этими обозначениями. Считает, что нет тождества и сходности, они не могут вызвать зрительской ассоциации у потребителя относительно однородности товаров.

Вывод независимого эксперта специалиста-патентоведа о том, что конфликта между обозначениями не будет, т.к. табачные изделия «HUGO BOSS», AG» (Германия) в Узбекистан фирмой не поставляются, находит своё подтверждение и дополнительно в связи со следующим:

Как усматривается из материалов гражданского дела в отношении аннулированных на территории Узбекистана международных регистраций товарных знаков №№ IR 5132257, IR 515189, IR 516345 «HUGO BOSS», «BOSS» и «BOSS HUGO BOSS» для товаров 34-го класса МКТУ, зарегистрированных на имя иностранного акционерного общества «HUGO BOSS AG» (Германия) ещё 06.03.2000 г. акционерное общество «HUGO BOSS», AG» (Германия) направило согласно ст. 9 Мадридского Соглашения о международной регистрации знаков ходатайство в Патентное ведомство Германии о сокращении в отношении Республики Узбекистан перечня товаров, на которые распространяются эти регистрации, товарами 34 класса МКТУ. Следовательно, акционерное общество «HUGO BOSS», AG» (Германия) – владелец товарных знаков «HUGO BOSS», «BOSS» и «BOSS HUGO BOSS» отказался на территории Республики Узбекистан от своих прав на данные товарные знаки в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Оценивая этот документ во вступившем в законную силу решении Ташкентского городского суда от 25.09.200 г. суд пришёл к следующему выводу, что акционерное общество «HUGO BOSS», AG» (Германия) по существу признал искимые требования предприятия «TABACNA LJUBLJANA» (Словения) и отказался от своих прав на товарные знаки для товаров 34 класса, просив об аннулировании их действия на территории Республики Узбекистан.

Давая оценку доводу представителя ГПВ РУз о том, что словесный элемент «Boss», включенный в международную регистрацию № 641059, является частью фирменного наименования юридического лица – «Hugo Boss AG» и, встречая это слово на упаковке товаров, потребитель будет делать вывод, что данный товар имеет отношение непосредственно к фирме с наименованием «Hugo Boss AG» суд находит его необоснованным по следующим основаниям:

В соответствии со ст. 27 Закона РУз «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» /в редакции Закона РУз от 30.08.2001 г./ ранее ст. 19 Закона РУз «О товарных знаках и знаках обслуживания»: «использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора. Использование может быть признано

применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Республике Узбекистан».

Как установлено Ташкентском городским судом в судебном разбирательстве и указано во вступившем в законную силу решении, согласно ответов Министерства внешних экономических связей Республики Узбекистан в период с ноября 1996 г. по момент вынесения решения (25 сентября 2000 г.) импортные контракты, заключённые между хозяйствующими субъектами РУЗ, компанией «HUGO BOSS AG» и иными партнерами на поставку сигарет (табачных изделий), маркированных товарными знаками «BOSS» в МВЭС не регистрировались, т.е. табачная продукция, маркированная упомянутыми товарными знаками, по внешнеторговым контрактам не поставлялась.

Сигареты (табачные изделия) компанией «HUGO BOSS AG» в Узбекистане не рекламировались.

Следовательно, в связи с отсутствием товаров 34 класса компании «HUGO BOSS AG» на рынке Узбекистана введение потребителей в заблуждение не возможно.

Отказ акционерное общество «HUGO BOSS», AG» (Германия) от своих прав на товарные знаки для товаров 34 класса, просьба Международному бюро ВОИС об аннулировании их действия на территории Республики Узбекистан с 6 марта 2000г. по регистрациям №№ 513257, 515189, 516345 свидетельствует о нежелании фирмы осуществлять поставки в Узбекистан сигарет (табачных изделий).

Как усматривается из статей веб-сайта компании Hugo Boss AG (<http://www.hugoboss.com/de/ag/leiste/luntexp.html>) в них полностью отсутствуют упоминания о табачных изделиях. При этом компанией Hugo Boss AG широко рекламируется здоровый образ жизни. Как усматривается из представленных доказательств деятельность компании направлена на развитие культурной и спортивной жизни: компания Hugo Boss AG является одним из спонсоров всемирно известных гонок на спортивных автомобилях «Формула I», а также поддерживает развитие горнолыжного спорта, тенниса и других видов спорта.

Довод решения Апелляционного совета ГПВ РУЗ о невозможности распространения международной регистрации «BOSS» № 641059 на имя «TABACNA LJUBLJANA» (Словения), т.к. словесное обозначение «BOSS», является частью фирменного наименования юридического лица - «Hugo Boss AG» (Германия) и, встречая это слово на упаковке товаров, потребитель будет делать вывод, что данный товар имеет отношение непосредственно к фирме с наименованием «Hugo Boss AG» суд находит необоснованным по следующим основаниям:

Из представленных фирмой «TABACNA LJUBLJANA» в качестве доказательств распечаток ROMARIN усматривается, что согласно данным международной поисковой системы по товарным знакам в Республике Узбекистан действуют регистрации товарных знаков, содержащих в себе элемент HUGO BOSS на имя других фирм, кроме компании «Hugo Boss AG» (Германия).

Согласно распечаток ROMARIN №№ 675049, 700741, 718193, 604811A, 728257, 726165, 717058 на территории Республики Узбекистан действуют комбинированные товарные знаки для товаров 03 класса МКТУ, содержащие словесный элемент «BOSS», «HUGO BOSS», при этом товарные знаки зарегистрированы на имя другой Германской компании «Eurocos Cosmetic GmbH».

Судом также установлено и усматривается из представленных доказательств, что в Республике Узбекистан сосуществуют регистрации: № 504890 на товарный знак BOSS на имя SCHWAN-STABILO SCHWANHAUSSER GmbH & Co, товарные знаки, в состав которых входит элемент «BOSS» №№ 700741, 675049, 717058, 718193, 726165, 728257, 604811 на имя Eurocos Cosmetic GmbH и № 754225 на товарный знак HUGO BOSS на имя «Hugo Boss AG» в отношении 03 класса товаров. Также в Республике Узбекистан сосуществуют регистрации: № 637482 на товарный знак «BOSS» на имя фирмы «Hugo Boss AG» и № 639477 на тождественный товарный знак BOSS на имя фирмы Jackson International Trading Company Kurt D. Bruhl Gesellschaft M.B.H. & Co KG в аналогичных товарах 30 класса.

Более того, наличие регистрации товарного знака № 663307, в состав которой входит элемент «BOSE» товарного знака, который фонетически схож с товарным знаком «БОСС» по международной регистрации № 688697 в отношении 09 класса товаров, подтверждает правильность выводов независимого эксперта Чепко В.С. о том, что словесные товарные знаки «БОСС» и «ХУГО БОСС» по регистрациям № 688697, 688698 соответственно и комбинированный товарный знак «BOSS» по международной регистрации № 641059 не являются схожими до степени смешения.

При таких обстоятельствах вышеуказанных обстоятельствах суд приходит к выводу, что комбинированный товарный знак «BOSS» по международной регистрации № 641059 на имя фирмы «TABACNA LJUBLJANA» (Словения) не являются схожими до степени смешения с товарными знаками по международным регистрациям № 688697 и № 688698 «БОСС» и «ХУГО БОСС» на имя компании «Hugo Boss AG» (Германия).

Давая оценку выводам Апелляционного совета ГПВ РУ о том, что на дату вынесения решения о предварительном отказе по международной регистрации № 641059, т.е. на 22.03.1999г. Отдел государственной экспертизы промышленных образцов и товарных знаков не располагал информацией о международных регистрациях № 688697 и № 688698 суд считает их несостоятельными, поскольку при проведении государственной экспертизы эксперт обязан проверять базы данных как по международным регистрациям (ROMARIN), так и по базе данных национальных регистраций.

Оценивая вывод решения Апелляционного совета ГПВ РУз от 12.06.2001 г. о признании международной регистрацию № 641059 на комбинированный товарный знак «BOSS» фирмы «TOBACNA LJUBLJANA» (Словения) на территории Республики Узбекистан недействительной полностью, суд считает его необоснованным, а решение подлежащим отмене и в связи со следующим:

Согласно ст. 3 Мадридского Соглашения о международной регистрации знаков: «Международное бюро немедленно регистрирует заявки. Датой регистрации считается дата подачи заявки».

Заявитель также в соответствии со ст. 3 ter Мадридского Соглашения о международной регистрации знаков может подать заявление о «территориальном расширении», т.е. подать заявление о распространении охраны, возникающей в результате международной организации, на конкретно указанные заявителем страны.

Ст. 4 Мадридского Соглашения о международной регистрации знаков предусмотрено, что: «с даты регистрации, произведённой в Международном бюро, в каждой заинтересованной Договаривающейся

стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно».

Ведомства, которые хотят воспользоваться правом национального ведомства в отказе предоставлении охраны на территории своего государства, в соответствии с требованиями ст. 5 Мадридского Соглашения о международной регистрации знаков должны уведомить Международное бюро о своём отказе с указанием всех мотивов в срок не позднее истечения срока в один год, считая с даты международной регистрации знака или заявления о расширении охраны в соответствии со ст. 3 ter.

Согласно п. 5 ст. 5 Мадридского Соглашения о международной регистрации знаков: «ведомства, которые в течении вышеупомянутого максимального срока в один год не направят в Международное бюро никакого решения или окончательного отказа в заявлении о расширении охраны, утрачивают в отношении данного знака право, предусмотренное на отказ в охране».

Судом установлено, что Международном бюро ВОИС комбинированный товарный знак «BOSS» был зарегистрирован в международном реестре 11.08.1995 г. за номером 641059 для товаров 34 класса МКТУ: сигареты на предприятие «TOBACNA LJUBLJANA» (Словения) с распространением на территории Республики Узбекистан с 23.03.1998 г. Решение о предварительном отказе в распространении действия на территории Узбекистана данной международной регистрации Отделом Государственной экспертизы промышленных образцов и товарных знаков был вынесен 22.03.1999г. на основании наличия международных регистраций на имя компании «HUGO BOSS AG» (Германия) IR №№ 513257, 515189, 516345.

Принимая во внимание, что решением Ташкентского городского суда от 25.09.2002 г. данные международные регистрации компании «HUGO BOSS AG» (Германия) компании «HUGO BOSS AG» (Германия) за № 515189, № 516345 и № 5132257 в отношении товаров 34 класса МКТУ на территории Узбекистана вступившим в законную силу решением суда аннулированы, в связи с неиспользованием данных товарных знаков для маркировки товаров 34 класса МКТУ, следовательно, помимо того, что в настоящее время отсутствуют указанные экспертом государственной экспертизы ГПВ РУз основания для отказа в распространении на территории Узбекистана действия международной регистрации № 641059 товарного знака «BOSS» на имя фирмы «TOBACNA LJUBLJANA» (Словения), Государственным патентным ведомством РУз пропущен максимальный срок в один год для направления в Международное бюро отказа в заявлении о расширении охраны. Следовательно, Государственное патентное ведомство РУз утратило право на отказ в охране в отношении данного знака фирмы «TOBACNA LJUBLJANA» (Словения) по распространению на территории Узбекистана действия международной регистрации № 641059 товарного знака «BOSS».

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3, 3 ter, 4-5 Мадридского Соглашения о международной регистрации знаков, ст. 16 Закона РУз «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», ст.ст.203-206.211 ГПК РУз, суд,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования фирмы «TOBACNA LJUBLJANA, PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETE ZA TOBACNE IZDELKE, D.O.O., LJUBLJANA» (Словения)

о неправомерности решения Апелляционного совета ГПВ РУ о признании недействительной полностью на территории Республики Узбекистан международной регистрации № 641059 на комбинированный товарный знак «BOSS», зарегистрированного на фирму «TOBACNA LJUBLJANA, PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETE ZA TOBACNE IZDELKE, D.O.O., LJUBLJANA» (Словения) к Государственному патентному ведомству Республики Узбекистан удовлетворить частично

Решение Апелляционного совета Государственного патентного ведомства РУз от 12 июня 2001 г. отменить.

Обязать Государственное патентное ведомство Республики Узбекистан направить в Международное бюро Всемирной Организации Интеллектуальной собственности соответствующее сообщение об отмене судом Решения Государственной экспертизы ГПВ РУз о предварительном отказе в распространении на территорию Узбекистана международной регистрации IR № 641059 на имя фирмы «TOBACNA LJUBLJANA, PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETE ZA TOBACNE IZDELKE, D.O.O., LJUBLJANA» (Словения) в отношении товаров 34 класса МКТУ: сигареты;

Обязать Государственное патентное ведомство Республики Узбекистан направить в Международное бюро ВОИС соответствующее сообщение об отмене Решения Апелляционного совета Государственного патентного ведомства РУз о признании полностью недействительной международной регистрации № 641059 на комбинированный товарный знак «BOSS», зарегистрированного на фирму «TOBACNA LJUBLJANA, PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETE ZA TOBACNE IZDELKE, D.O.O., LJUBLJANA» (Словения) в отношении товаров 34 класса МКТУ: сигареты;

Обязать Государственное патентное ведомство Республики Узбекистан направить в Международное бюро ВОИС сообщение о распространении на территорию Республики Узбекистан действия международной регистрации № 641059 товарного знака «BOSS» по 34 классу МКТУ: сигареты.

В остальной части фирме «TOBACNA LJUBLJANA, PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETE ZA TOBACNE IZDELKE, D.O.O., LJUBLJANA» (Словения) отказать.

Решение может быть обжаловано или опротестовано в апелляционном порядке в Ташкентский городской суд по гражданским делам в течении 20-ти дней путём принесения апелляционной жалобы или апелляционного протеста в Ташкентский городской суд по гражданским делам.

Председательствующий
Судья Ташкентского городского суда
по гражданским делам

Зубарева Г.И.

Копия верна:

