

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 02.10.2023, поданное компанией «Sikla Holding GmbH», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 823172, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке № 2020752917, поданной 24.09.2020, зарегистрирован 05.08.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 823172 на имя Соловьева К.Д., Россия (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 02.10.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 823172 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса, а также статьи 6-septies и 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененная 2 октября 1979 г. (далее – Парижская конвенция). Указано, что действия по

регистрации оспариваемого товарного знака представляют собой акт недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем знаков «SIKLA» по международным регистрациям №569930 (1), №820843 (2). Оспариваемый и противопоставленные знаки характеризуются наличием фонетического тождества их словесных элементов «SIKLA», которые к тому же имеют близкое, практически идентичное, графическое исполнение. Следует также отметить, что оспариваемый знак воспроизводит цвет, в котором лицо, подавшее возражение, использует свой зарегистрированный знак «sikla». С точки зрения семантического восприятия следует отметить, что с учетом фонетического тождества у потребителя может возникнуть впечатление о семантическом тождестве знаков. С учетом изложенного сравниваемые знаки сходны, несмотря на их отдельные отличия;

- сравнительный анализ услуг 35 и 40 классов МКТУ оспариваемого знака, а также товаров и услуг 06, 08, 09, 11, 16, 17, 19, 20, 37, 42 классов МКТУ (1-2) показал, что сравниваемые товары и услуги формально относятся к разным классам. Вместе с тем, согласно статье 2 Ниццкого соглашения о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, принятая классификация товаров и услуг не имеет решающего влияния на оценку однородности товаров и услуг. Такой подход полностью соответствует положениям пункту 45 Правил, которые устанавливают в качестве приоритетного критерия однородности товаров принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом следует также учитывать, что однородность товаров тесно связана со сходством товарных знаков, предназначенных для их индивидуализации. Чем выше степень сходства, тем шире диапазон товаров, которые следует рассматривать как однородные. При наличии противопоставленного товарного знака или блока противопоставленных товарных знаков одного и того же правообладателя, зарегистрированных для широкого и разнообразного диапазона товаров (как в пределах разных классов МКТУ, так и в пределах одного класса МКТУ), может

быть расширен круг товаров, рассматриваемых как однородные. В рассматриваемом случае с учетом фонетического и почти визуального тождества рассматриваемых знаков товары знаков (1-2) и все услуги оспариваемой регистрации должны рассматриваться как однородные / корреспондирующие и принадлежащие одному производителю / поставщику;

- товарный знак по свидетельству №823172 в сознании потребителя будет ассоциироваться с блоком товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, что может послужить причиной введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров или лица оказывающего услуги. Кроме того, оспариваемый товарный знак включает оригинальную часть фирменного наименования доверителя «Sikla», что способствует усилению вероятности смешения обозначений, особенно учитывая то обстоятельство, что продукция компании «Sikla Holding GmbH», маркированная сходным обозначением, давно представлена на мировом рынке, а наиболее старший из противопоставленных знаков (международная регистрация №569930) имеет дату приоритета от 27.09.1990, что делает средства индивидуализации, используемые данной компанией, в высокой степени узнаваемыми;

- регистрация оспариваемого знака произведена на имя агента лица, подавшего возражение. Соловьев К.Д. является генеральным директором ООО «Группа РСК» и ее единственным учредителем, о чем свидетельствует прилагаемая электронная выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. ООО «Группа РСК» позиционирует себя как единственного официального представителя немецкой компании «SIKLA» в России и странах СНГ, а Соловьев К.Д. подписывает от имени ООО «Группа РСК» контракты с компанией лица, подавшего возражение;

- представленный контракт можно отнести к смешанным договорам, в котором присутствуют элементы агентского соглашения, поскольку «дистрибуция» товаров в Российскую Федерацию указана в качестве предмета контракта, регулируется стоимость товара, условия оплаты и предоставляется право пользования товарным знаком «Sikla» (разрешение на регистрацию не предоставлялось);

- несмотря на то, что в статье 6-septies Парижской конвенции говорится о регистрации товарного знака на имя агента или представителя владельца знака в одной из стран Союза, подобное положение, согласно комментариям Г. Боденхаузена к Парижской Конвенции, не следует толковать в узком юридическом смысле. Напротив, данное положение применяется также к тем, кто действовал в качестве распространителя товара, носящего знак, и кто подал заявку на регистрацию этого знака от их имени. В данном случае заявка была подана и знак зарегистрирован на Соловьева К.Д., который является генеральным директором и единственным учредителем компании-агента / представителя ООО «Группа РСК», и, соответственно, к Соловьеву К.Д. также должны быть применены вышеуказанные положения как к агенту / представителю (в широком юридическом смысле) лица, подавшего возражение, в Российской Федерации, который осуществил регистрацию без разрешения компании «Sikla».

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823172 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатки оспариваемого и противопоставленного знаков;
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГРУППА РСК»;
3. Контракт №1/08 от 05.08.2011;
4. Распечатка сайта ООО «ГРУППА РСК»;
5. Решения Роспатента по товарным по свидетельствам №312898, №459508.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №823172, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- компания «Sikla Holding GmbH» не является заинтересованной в подаче возражения. Данное лицо не осуществляет на территории Российской Федерации никакой деятельности, действия компании по подаче возражения, осуществляются за пределами осуществления гражданских прав, то есть являются злоупотреблением

своими правами. Так, в своих социальных сетях «Sikla Holding GmbH» обозначила, что с 24.02.2022 она немедленно прекращает все экономические отношения с Россией. Кроме того, по сути, «Sikla Holding GmbH» указала, что выступает против российской власти и при этом обращается за государственными услугами к этой власти. Фактически компания «Sikla Holding GmbH» на территории Российской Федерации не представлена, никак не работает. Лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо доказательств и в материалах возражения отсутствует информация, что существование оспариваемого товарного знака ущемляет права лица, подавшего возражение;

- регистрация товарного знака правообладателем не противоречит пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку обозначение «Sikla» является фантазийным для заявленных классов МКТУ. Также необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, не представило никаких доказательств позволяющих сделать вывод о возможности введения в заблуждение потребителей в России, с учётом того, что сама компания «Sikla Holding GmbH» никакой деятельности в Российской Федерации не осуществляет;

- оспариваемый и противопоставленные ему знаки зарегистрированы для неоднородных товаров и услуг. С возражением не представлено никаких доказательств того, что зарегистрированные в принадлежащих ему знаках товары и услуги 06, 08, 09, 11, 16, 17, 19, 20, 37, 42 классов МКТУ, являются однородными услугам 35 и 40 классов МКТУ оспариваемой регистрации. Более того, правообладатель настаивает, что данные классы и виды деятельности не являются однородными и отсутствует принципиальная возможность смешения товарных знаков;

- правообладатель не является агентом и представителем лица, подавшего возражение, а представленный договор никак не относится к услугам 35 и 40 класса МКТУ. Соловьёв К.Д. не является стороной договора, представленного лицом, подавшим возражение. Кроме того, представленный договор касается крепёжных изделий из стали, соответственно никакого отношения к услугам 35 и 40 классов МКТУ он не имеет;

- регистрация товарного знака по свидетельству №823172 правообладателем соответствует пункту 8 статьи 1483 Кодекса, так как совершенно неочевидно, что компания «Sikla Holding GmbH» давно занимается оказанием услуг по 35 и 40 классу МКТУ. Соответствующие материалы не представлены. Более того, в материалы дела даже не представлена выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Также не представлено вообще никаких документов, подтверждающих наличие у заявителя права на фирменное наименование, включающее в себя словесный элемент «Sikla». Лицо, подавшее возражение, не представило подтверждения, что указанное им фирменное наименование имеет более раннюю дату приоритета;

- регистрация товарного знака правообладателем не противоречит статье 10 Кодекса и статье 10-bis Парижской конвенции, так как компании не являются конкурентами, не представлены на одном товарном рынке и не работают в одной стране.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 823172.

К отзыву приложены распечатки из социальной сети (6).

Корреспонденцией от 21.02.2024, а также на заседании коллегии, состоявшемся 24.04.2024, от лица, подавшего возражение, поступили следующие материалы к возражению:

7. Аффидевит лица, подавшего возражение;
8. Список участников компании «Sikla Holding GmbH»;
9. Свидетельство о партнерстве по сбыту;
10. Материалы к договору №1/08 от 05.08.2011, а также выдержки каталогов к ним;
11. Выписки из реестра компаний по компаниям «Sikla GmbH» и «Sikla Holding GmbH»;
12. Банковские платежные поручения, подтверждающие перевод денег по счетам ООО «ГРУППА РСК» компании «Sikla GmbH».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,

коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.09.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила), а также Парижскую конвенцию.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до

степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

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).

Согласно пункту 1 статьи 6-septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действия. Согласно пункту 2 статьи 6-septies Парижской конвенции владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных выше, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование. Согласно пункту 3 статьи 6-septies Парижской конвенции национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными данной статьей.

Признавая заинтересованность лица в подаче данного возражения, коллегия руководствовалась следующими нормами. В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом; подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на знаки «SIKLA» по международным регистрациям №569930, №820843, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров и услуг 06, 08, 09, 11, 16, 17, 20, 37, 42 классов МКТУ, которые, по мнению данного лица, сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Согласно доводам возражения, словесный элемент «SIKLA» оспариваемого товарного знака сходен так и с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение («SIKLA»), зарегистрированного ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству

№823172, а также ассоциируется с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, при маркировке производимых им товаров, в силу чего регистрация товарного знака по свидетельству №823172 вводит потребителя в заблуждение относительно источника оказываемых услуг. Кроме того, регистрация оспариваемого товарного знака произведена на имя агента лица, подавшего возражение, по смыслу статьи 6-septies Парижской конвенции. Помимо прочего, лицо, подавшее возражение, усматривает в действиях правообладателя по регистрации оспариваемого знака признаки злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции. Оценив представленные документы и доводы, представленные лицом, подавшим возражение, коллегия усматривает заинтересованность компании «Sikla Holding GmbH» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823172.

Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «sikla», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, в букве «i» диакритический знак в виде точки заменен квадратом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве одного из оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823172 явился довод о том, что регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований статьи 6-septies Парижской конвенции.

Исходя из требований действующего законодательства лицо, подавшее возражение, должно являться обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности. При этом, должен быть подтвержден факт наличия агентских отношений между ним и лицом, зарегистрировавшим на себя оспариваемый знак обслуживания, на дату приоритета этого знака, а также тождество или сходство до степени смешения между товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным на агента, и товарным знаком (знаком обслуживания) лица, подающего возражение.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Как указывалось выше, лицо, подавшее возражение, является правообладателем знака «Sikla» по международной регистрации №820843, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 06, 08, 09, 11, 17, 19, 20, 37, 42 классов МКТУ (конвенционный приоритет от 17.05.2003), а также знака «**sikla**» по международной регистрации №569930, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 06, 08, 11, 16, 17, 20 классов МКТУ (приоритет от 27.09.1990).

Таким образом, на дату приоритета товарного знака «**sikla**» по свидетельству №823172 (24.09.2020) лицу, подавшему возражение, принадлежали исключительные права на знаки «Sikla», «**sikla**» сходные до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Сходство обусловлено фонетическим тождеством их фантазийных словесных элементов, которые к тому же имеют близкое графическое решение.

Кроме того, коллегией была принята во внимание следующая информация. Лицо, подавшее возражение, является производителем монтажного оборудования и крепежных изделий. Данное лицо является учредителем (100% владельцем) дочерней компании «Sikla GmbH» (7-8), которая в период до даты приоритета оспариваемого знака начала сотрудничество с ООО «Группа компаний «РСК», что подтверждается представленными с возражением материалами (3, 10, 12). В частности, с материалами возражения представлен контракт (3) на поставку товаров (крепежных деталей из стали) под товарным знаком «Sikla», который подписан сторонами и скреплен печатями. Лицом, подавшим возражение, представлены счета и накладные (10) на поставку многочисленных товаров в адрес ООО «Группа компаний «РСК», банковские платежные поручения (12), подтверждающие перевод денег от ООО «Группа компаний «РСК» компании «Sikla GmbH». Лицом, подавшим возражение, представлено свидетельство (9) о партнерстве по сбыту, выданное вышеупомянутому лицу. Согласно сайту ООО «Группа компаний «РСК» (4) данное

лицо позиционирует себя как официального представителя компании «Sikla» в России и странах СНГ.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака компания «Sikla Holding GmbH» в лице аффилированной с ней дочерней компании «Sikla GmbH», реализовывало ООО «Группа компаний «РСК» товары (например, хомут трубный, струбцина монтажная, винт самонарезающий) под обозначением «Sikla».

Вместе с тем, оспариваемый знак зарегистрирован на имя Соловьева К.Д. Согласно выписке из ЕГРЮЛ (2) данное лицо является генеральным директором и единственным участником ООО «Группа компаний «РСК», в связи с чем по смыслу статьи 9 Закона о защите конкуренции от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 10.07.2023), где «группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков: - юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо», указанные лица являются аффилированными, то есть могут действовать согласованно.

В связи с изложенным, Соловьев К.Д., подписавший контракт (3), не мог не знать, что обозначение «SIKLA» используется лицом, подавшим возражение (и аффилированными с ним компаниями), поскольку аффилированное с ним лицо (ООО «Группа компаний «РСК») состояло с компанией «Sikla GmbH» в партнерских отношениях, приобретало товар, маркированный обозначением «Sikla».

При этом, лицо, подавшее возражение, не давало согласия на регистрацию обозначения «» в качестве товарного знака Соловьеву К.Д.

Вместе с тем, с учетом наличия между дочерней компанией лица, подавшего возражение и ООО «Группа компаний «РСК» партнерских отношений на поставку пластмасс технического назначения, а также принимая во внимание факт осуществления правообладателем (Соловьевым К.Д.) полномочий единоличного исполнительного органа в ООО «Группа компаний «РСК», является убедительным довод лица, подавшего возражение, о том, что указанные лица действовали согласованно в целях приобретения исключительных прав на обозначение «Sikla»,

при том, что ООО «Группа компаний «РСК» выступало приобретателем товаров компании лица, подавшего возражение, маркированных указанным обозначением, для целей введения их в гражданский оборот Российской Федерации, то есть являлось агентом применительно к положениям статьи 6-septies Парижской конвенции.

С учетом того обстоятельства, что партнерские отношения между компанией «Sikla GmbH», являющейся дочерней по отношению к лицу, подавшему возражение, и правообладателем товарного знака по свидетельству №823172 Соловьевым К.Д. имелись через аффилированную компанию ООО «Группа компаний «РСК», нормы статьи 6-septies Парижской конвенции применимы к правообладателю как к лицу, входящему в группу лиц с ООО «Группа компаний «РСК», осуществляющим приобретение товаров дочерней компании «Sikla Holding GmbH», под руководством одного и того же физического лица – Соловьева К.Д.

Таким образом, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям статьи 6-septies Парижской конвенции следует признать обоснованными.

Правообладатель приводит довод о том, что товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ, которые не являются однородными деятельности лица, подавшего возражение. Однако, положения статьи 6-septies Парижской конвенции не содержат подобных требований об однородности товаров оспариваемой регистрации и товаров, которые упомянуты в агентском соглашении.

Возражение мотивировано также несоответствием оспариваемого знака «**sikla**» требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему

были противопоставлены знаки «**sikla**» (1), «Sikla» (2). Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 06, 08, 11, 16, 17, 20 классов МКТУ, знаку (2) – в отношении товаров и услуг 06, 08, 09, 11, 17, 19, 20, 37, 42 классов МКТУ.

Как отмечалось выше, сравниваемые средства индивидуализации включают в свой состав фонетически тождественный фантазийный словесный элемент, который

также имеет близкое графическое исполнение, чем обусловлена высокая степень их сходства.

Анализ однородности товаров и услуг, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Коллегия усматривает наличие признаков однородности между противопоставленными товарами 06 класса МКТУ «building materials of metal, including assembly rails, anchoring units in conjunction with assembly rails, parts required for assembly, consoles, parts required for fastening, anchoring bolts, roof brackets, materials for assembling sanitary installations; building hardware of metal, locksmith's work, small ironware; metal panels, including panels for inscriptions; metal frames; fastening parts of metal for air, gas and/or liquid pipes, including pipe brackets and fastening devices for pipes; fastening parts of metal for electricity conduits; fastening parts and supports of metal for radiators and/or ventilation ducts, including consoles and hangers; metallic water pipes, including water draining installations for roofs, as well as their parts and fittings (included in this class); drain pans and drain inlets of metal for drainage of surface and underground constructions, in particular drainage outlets for floors and roofs; pipes of metal as well as their connecting elements; metal piping and canalisation systems; pipe couplings and coupling sleeves for metal piping; metal valves and gate valves; fastening parts and supports of metal for sanitary installations; metal products included in this class, including support systems for piping and canalisation systems» («строительные материалы из металла, включая монтажные рейки, крепежные узлы в сочетании со монтажными рейками, детали, необходимые для сборки, консоли, детали, необходимые для крепления, анкерные болты, кронштейны для крыши, материалы для монтажа сантехнических установок; строительная фурнитура из металла, мелкие металлические изделия; металлические панели, включая панели для надписей; металлические каркасы; крепежные металлические детали для воздушных, газовых и/или жидкостных трубопроводов, включая кронштейны для труб и крепежные устройства для труб; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; крепежные металлические детали для электропроводов; крепежные детали и опоры из металла для радиаторов и/или

вентиляционных каналов, включая консоли и подвесы; металлические водопроводные трубы, включая устройства для отвода воды для крыш, а также их части и фитинги (входящие в этот класс); водосточные лотки и сливные отверстия из металла для дренажа наземных и подземных сооружений, в том числе специальные дренажные отверстия для полов и крыш; металлические трубы и их соединительные элементы; металлические трубопроводы и системы канализации; муфты и соединительные муфты для металлических трубопроводов; металлические клапаны и задвижки; крепежные детали и опоры из металла для сантехнических установок; металлические изделия, относящиеся к этому классу, включая опорные системы для трубопроводов и систем канализации») знака (2), товарами 06 класса МКТУ «tuyaux, armatures de réglage, notamment détendeurs, soupapes de sûreté, clapets anti-retour et armatures de montage pour le raccord de mélangeurs et moyens de fixation pour conduites d'air, de gaz et d'eau en métal, notamment colliers pour tuyaux; garnitures de construction en métal; moyens de fixation et supports pour corps de chauffe et conduits d'air, en particulier consoles et moyens de fixation à suspendre en métal; panneaux métalliques» («металлические строительные материалы; средства крепления и кронштейны для нагревательного корпуса и воздуховода, в частности кронштейны и средства крепления из металла; металлические панели») знака (1), а также оспариваемыми услугами 40 класса МКТУ «гальванизация; гальванопокрытие; золочение гальваническое; литье металлов; лужение; меднение; намагничивание; никелирование; обработка металлов; пайка; плакирование металлов; работы кузнечные; работы сварочные; серебрение; фрезерование; хромирование; цинкование». Коллегия полагает, что услуги по производству товаров 06 класса МКТУ противопоставленных знаков (1-2) могут сопровождаться оказанием услуг 40 класса МКТУ, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации, сравниваемые виды деятельности могут быть тесно взаимосвязаны, а также могут быть сопутствующими и взаимодополняемыми. В связи с изложенным, существуют предпосылки для их восприятия потребителями как исходящих от одного лица.

Кроме того, услуги 42 класса МКТУ «advice on repair, maintenance and installations» («консультации по ремонту, техническому обслуживанию и монтажу»)

знака (2) являются однородными по отношению к оспариваемым услугам 40 класса МКТУ «работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц» оспариваемой регистрации. Данные виды услуг признаются корреспондирующими, могут иметь одинаковое назначение, а также могут быть оказаны одним предприятием по отношению к одной адресной группе потребителей.

Вместе с тем, в перечнях противопоставленных знаков (1-2) отсутствуют услуги, которые могли бы быть признаны однородными по отношению к оспариваемым услугам 35 класса МКТУ. Так, в знаках (1-2) отсутствуют услуги, относящиеся к продвижению товаров, посредническим услугам, услугам в области бухгалтерского учета, услугам кадровым, услугам конторским и секретарским, услугам в сфере бизнеса, услугам по исследованию рынка и общественного мнения, услугам информационно-справочным, услугам по прокату торгового и офисного оборудования. Товары и услуги знаков (1-2) относятся к совершенно различным родовым и видовым группам, производятся / оказываются различными лицами в отношении разного круга потребителей. Иного материалами возражения не доказано.

Кроме того, не доказана и однородность противопоставленных товаров и услуг знаков (1-2) по отношению к оспариваемым услугам 40 класса МКТУ «восстановление отходов; выжимание сока из плодов; дезактивация вредных материалов; замораживание пищевых продуктов; консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; обработка древесины; обработка отходов [переработка]; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; переработка мусора и отходов; переработка нефти; помол муки; прокат бойлеров; прокат генераторов; прокат климатического оборудования; прокат кондиционеров; литография; прокат отопительных приборов дополнительных; работы гончарные; работы переплетные; работы стеклодувные; работы шорно-седельные; рубка и разделка леса; сжигание мусора и отходов; сортировка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]; строгание материалов; тонирование автомобильных стекол; убой скота; уничтожение мусора и отходов; услуги зубных техников; услуги криоконсервации; услуги по изготовлению ключей;

услуги по энергопроизводству; шлифование оптического стекла». Так, в перечнях противопоставленных знаков (1-2) отсутствуют услуги по обработке и переработке отходов и неорганических материалов, услуги по обработке и переработке пищевых продуктов, услуги по обработке древесины, услуги по работе со стеклом, работы гончарные, работы шорно-седельные, а также корреспондирующие с ними товары / услуги. По мнению коллегии, предпосылки для смешения товаров и услуг, содержащихся в перечнях товаров знаков (1-2), и вышеприведенных услуг отсутствуют.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых предоставлена правовая охрана оспариваемому и противопоставленным знакам (1-2), коллегия учитывала, что вероятность смешения сравниваемых знаков определяется исходя из степени их сходства и степени однородности товаров и услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых знаков (приближенная к тождеству), а также низкая степень однородности упомянутых по тексту заключения товаров и услуг, что может привести к вероятности смешения данных товаров и услуг, маркированных сравниваемыми знаками, в гражданском обороте. При этом, высокая степень сходства знаков при отсутствии однородности части исследуемых товаров и услуг не приведет к риску их смешения российскими потребителями.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения с противопоставленными знаками (1-2) в отношении услуг 40 класса МКТУ «гальванизация; гальванопокрытие; золочение гальваническое; литье металлов; лужение; меднение; намагничивание; никелирование; обработка

металлов; пайка; плакирование металлов; работы кузнечные; работы сварочные; серебрение; фрезерование; хромирование; цинкование; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823172 оспаривается, в том числе, по мотивам его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с тем, что оно сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанных в свидетельстве.

Согласно выписке (11) компания «Sikla Holding GmbH» была зарегистрирована 02.01.2007, то есть в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Оспариваемый знак и противопоставленное ему фирменное наименование включают в свой состав фонетически и семантически тождественные словесные элементы «sikla», чем обусловлено их сходство в целом.

В обоснование использования фирменного наименования лицом, подавшим возражение, представлены материалы договора о поставке товаров в адрес ООО «Группа компаний «РСК» (3, 10), каталоги с указанием производимых товаров, банковские платежные поручения (12). Вместе с тем, представленные материалы не подтверждают факт использования фирменного наименования лицом, подавшим возражение, при осуществлении какой-либо деятельности непосредственно на территории Российской Федерации. При этом, для применения пункта 8 статьи 1483 Кодекса лицу, подавшему возражение, надлежало представить доказательства

осуществления им в Российской Федерации деятельности в отношении товаров, однородных товарам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2015 по делу №СИП-674/2014, постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 по делу №СИП-347/2017).

В силу того, что материалов, подтверждающих факт использования фирменного наименования компанией «Sikla Holding GmbH» на территории Российской Федерации представлено не было, у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства с фирменным наименованием лица, подавшего возражение.

Возражение мотивировано также несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. В возражении указывается, что оспариваемый товарный знак, являющийся сходным с обозначениями «SIKLA», используемым в своей деятельности лицом, подавшим возражение, способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Следует отметить, что сам по себе факт использования обозначения до приоритета обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, может быть сделан в том случае, если оспариваемое обозначение ассоциируется у потребителя с иным лицом, оказывающим соответствующие услуги, на основании имеющегося опыта.

Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что средний российский потребитель оспариваемых услуг 35 и 40 классов МКТУ, проживающий в различных регионах Российской Федерации, осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным конкретным лицом, не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака. Таким образом, для вывода о возможности введения потребителя в

заблуждение относительно лица, оказывающего услуги в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся при производстве товаров / оказании услуг, и предшествующим лицом, производящим эти товары / оказывающим эти услуги.

Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, и оспариваемыми услугами 35 и 40 классов МКТУ, которые производятся и оказываются под соответствующим обозначением.

Вместе с тем, представленные материалы не позволяют коллегии прийти к соответствующим выводам по следующим причинам. Так, возражением не доказано длительное, интенсивное и продолжительное использование лицом, подавшим возражение, исследуемого обозначения при оказании услуг 35 и 40 классов МКТУ, например, не представлено сведений об объемах оказания соответствующих услуг, длительности их присутствия на рынке, а также сведений об осведомленности российского потребителя о соответствующей деятельности лица, подавшего возражение и т.д.

Согласно возражению, товарный знак по свидетельству №823172 нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса также ввиду его сходства с фирменным наименованием лица, подавшего возражение. Однако, как отмечалось выше, использование фирменного наименования компании «Sikla Holding GmbH» на территории Российской Федерации не подтверждено, следовательно, у коллегии нет оснований для вывода о его известности российскому потребителю и о возможности ассоциирования оспариваемого товарного знака исключительно с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №823172 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать недоказанными.

Лица, подавшее возражение, приводит довод о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака представляют собой акт недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом. В свою очередь, правообладатель также квалифицирует действия лица, подавшего возражение, как злоупотребление правом. Однако, данные утверждения сторон спора не могут быть проанализированы коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий. Исследование данных фактов не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Обобщая всю вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения возражения в части доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям статьи 6-septies Парижской конвенции, пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках сходства оспариваемого и противопоставленных знаков (1-2) до степени смешения в отношении приведенных по тексту заключения товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.10.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823172 недействительным полностью.